



Banská Bystrica 16.12.2016  
POZ 1711-2012 /N-161-2016/Čech

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Carl-Metz-Strasse 1, D-76185 Karlsruhe, Nemecko, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Vierou Meškovou, Patentová a známková kancelária, ul. 29. Augusta 15E, 811 08 Bratislava 1 (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „dm studio“ do registra ochranných známk, prihláseného 15.11.2012 prihlasovateľom dm studio s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1711-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.2.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „dm studio“, číslo spisu POZ 1711-2012, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „dm studio“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1711-2012, boli 6.5.2013 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“). Predmetné námietky sa týkali celého zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

ochranná známka EÚ č. 3984044 „dm“ - slovná (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka), s právom prednosti od 13.8.2004 prihlásená pre tovary a služby v triedach 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

medzinárodná ochranná známka č. 1112265 „dm“ - kombinovaná (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka), s právom prednosti od 12.5.2011 zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

ochranná známka EÚ č. 11654456 „dm“ - slovná (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka), s právom prednosti od 18.9.2012 zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ ďalej v námietkach konštatoval, že medzi predmetnými označeniami existuje pravdepodobnosť ich zámeny, resp. asociácie, t. j. vyvolanie predstavy o súvislosti medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami. Opísal vyhotovenie zverejneného označenia ako kombinovaného s obrazovým prvkom, ale dominantným postavením slovných prvkov. Ďalej podľa namietateľa sú staršie ochranné známky tvorené slovným prvkom „dm“, pričom druhá staršia ochranná známka je doplnená o obrazové prvky v tvare stúh, žltej a červenej, umiestnených pod slovným prvkom.

Namietateľ uviedol, že dominantnými prvkami, ktoré zabezpečujú dištinktivnosť kolíznych označení je pre zverejnené tovary a služby slovný prvok „dm“, nakoľko druhý slovný prvok „studio“ znamená ateliér, štúdio alebo dielňa, a je teda opisný. Prvá časť zverejneného označenia „dm“ je vizuálne, foneticky a sémanticky zhodná so slovnými staršími ochrannými známkami namietateľa ako aj so slovným prvkom druhej staršej kombinovanej ochrannej známky.

Podľa namietateľa dominantný slovný prvok „dm“ je schopný vo vedomí bežných spotrebiteľov vyvolať zámenu tovarov alebo služieb. Pri porovnaní označení z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska namietateľ konštatoval zhodnosť dominantného prvku a podobnosť obrazových prvkov, a tým môže dôjsť k mylnej predstave u spotrebiteľov, že porovnávané označenia patria do jednej rodiny ochranných známok a že sú od seba odvodené. Priemerný spotrebiteľ môže vnímať tovary a služby označené kolíznymi označeniami ako tovary a služby pochádzajúce od jednej osoby.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu zapísaných a zverejnených tovarov a služieb kolíznych označení, ktoré vyhodnotil ako zhodné alebo podobné, pretože uspokojujú zhodné alebo podobné potreby spotrebiteľov, všetky možno kúpiť alebo objednať na rovnakých predajných miestach a sú určené na rovnaký účel.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby bolo zverejnené označenie zamietnuté pre všetky tovary a služby.

Listom úradu z 11.7.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 17.7.2013 vyjadril nesúhlas s namietateľom vo veci zápisu zverejneného označenia. Uviedol, že slovné spojenie zverejneného označenia „dm studio“ je zložené z dvoch slov, ktoré sú určujúce a žiadne zo slov sa nemôže použiť oddelene a preto sa podľa prihlasovateľa vylučuje podstata zhodného fonetického a sémantického spojenia so slovnými staršími ochrannými známkami. Podľa prihlasovateľa namietateľ použil v obrazovom vyhotovení starších ochranných známok odlišný font, sklon, farbu a tvar písmen. Preto je nemožná aj vizuálna zámena.

Prihlasovateľ konštatoval aj odlišné farebné vyhotovenie porovnávaných označení, keďže u namietateľa ide o použitie modrej, červenej a žltej farby, u prihlasovateľa o oranžovú a čiernu. Obrazový prvok podľa prihlasovateľa vo zverejnenom označení symbolizuje oheň alebo plamene, je umiestnený nad slovnými prvkami a má vertikálnu formu, kým obrazový prvok namietateľa je vo forme horizontálnej a je umiestnený pod slovným prvkom.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval rozdielnym predmetom činností voči namietateľovi. Podľa prihlasovateľa je hlavným predmetom podnikania namietateľa predaj kozmetických a hygienických potrieb a potravinových produktov spotrebiteľom. Hlavným predmetom podnikania prihlasovateľa je architektonická a projekčná činnosť a činnosť v oblasti realizácie stavieb. Ide teda o dve rozdielne a nezameniteľné oblasti. Preto je podľa prihlasovateľa zámena označení v povedomí spotrebiteľa vylúčená. Prihlasovateľ uviedol, že návrh na zápis zverejneného označenia sa opiera o už platnú ochrannú známku č. 229192 „DM STUDIO“ s prioritou 19.2.2010.

Prihlasovateľ v závere navrhol, aby námietky boli v celom rozsahu zamietnuté a aby k zverejnenému označeniu bolo v textovej časti doplnené slovné spojenie „návrh a realizácia krbov“.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných znáмок úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „dm studio“, číslo spisu POZ 1711-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15.11.2012 prihlasovateľom dm studio s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava a zverejnená vo Vestníku úradu 4.2.2013 pre tovary a služby v triedach 11, 35, 37, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Carl-Metz-Strasse 1, D-76185 Karlsruhe, Nemecko je majiteľom ochrannej známky EÚ „dm“ č. 3984044 s právom prednosti od 13.8.2004, ktorá je zapísaná okrem iného pre tovary a služby v triedach 6, 11 a 21 medzinárodnej ochrannej známky „dm“ č. 1112265 s právom prednosti od 12.5.2011, ktorá je okrem iného zapísaná pre služby v triedach 35 a 41 a ochrannej známky EÚ „dm“ č. 11654456, s právom prednosti od 18.9.2012 zapísaná okrem iného pre tovary a služby v triedach 11, 21, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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.

Ďalej je potrebné posúdiť podobnosť tovarov a služieb a samotných označení pre potreby posúdenia pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a ochranných znáмок namietateľa, a to z pohľadu priemerného spotrebiteľa uvedených tovarov a služieb.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby:

**v triede 11** – „*zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia, kozuby, kozuby (domové), grily (prístroje na pečenie), kachle, komínové dúchadlo, ventilátor, konštrukcie pecí, kotlové rúry vykurovacích kotlov, výhrevné kotly, kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo kozubom, rošty do pece, tvarovky do pece, pece, sporáky, piecky, pecové popolníky, pekáč, ostrý rošt, potrubné kohútiky a kohúty, ražne, rošty do pecí, vykurovacie telesá*“,

**v triede 35** – „*reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce*“,

**v triede 37** – „*stavebníctvo; opravy; montážne a inštaláčnne služby (komplexné služby v oblasti stavebníctva; poradenstvo v oblasti stavebníctva; realizácia v oblasti stavebníctva; údržba)*“,

**v triede 41** – „*vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť*“,

**v triede 42** – „*architektúra (architektonické služby); komplexné služby v oblasti architektúry, poradenstvo v oblasti architektúry, projektová činnosť, dizajn, realizácia v oblasti architektúry*“.

Prvá staršia ochranná známka EÚ „dm“ č. 3984044 je okrem iného zapísaná pre tovary:

**v triede 6** – „*ironmongery and small items of metal hardware, closures of metal*“ (zámočnícky a drobný železiarsky tovar, zámky z kovu);

Druhá staršia medzinárodná ochranná známka „dm“ č. 1112265 je okrem iného zapísaná pre služby:

**v triede 35** – „*advertising, merchandising, dialogue marketing, management consultancy and business management for others in conceiving, organizing and carrying out customer acquisition and retention schemes for marketing purposes, in particular in the field of mailing, rebate, voucher and bonus programmes; issuing customer cards for identification during purchase; sales promotion programmes,*

carrying out prize draws and competitions as advertising measures, as far as comprised in this class; customer acquisition and care by means of mailing; services of an advertising agency; procurement and dissemination of advertisements; updating of advertising material; issuing of advertising texts; online advertising in a computer network; organising and carrying out advertising functions; organising exhibitions and trade fairs for economic and advertising purposes; rental of advertising space on the Internet; procuring of subscriptions for others; procuring newspaper subscriptions (for others); procuring trading and economic contacts for others, also via the internet; procuring business for others, also in the context of e-commerce; procuring contracts for others, on the purchase and sale of goods; procuring advertising contracts for others; mail advertising; dissemination of sample goods for advertising purposes; dissemination of advertising material (flyers, prospectuses, printed matter, sample goods); dissemination of advertising matter; advertising by means of advertising texts; advertising on the Internet for others; e-commerce services, namely procuring commercial activities for others for gift vouchers; procuring commercial and tendering contacts for others via the Internet for gift vouchers; developing customer marketing programmes and programmes for personnel management for personnel incentive and motivation in view of advertising and marketing aspects; publication of printed matter (also in electronic form) for advertising purposes; publication of mail-order catalogues; sales promotion (for others); services of wholesale, intermediate sale, mail-order, catalogue mail-order, online trading and retailing, also via the Internet and by means of teleshopping television programmes in the following fields: chemist's wares, cosmetics and household goods, fuels, wares for health care, machines, tools and metal wares, construction articles, do-it-yourself articles and gardening articles, hobby and do-it-yourself articles, electric goods and electronic goods, sound carriers and data carriers, sanitary facilities, vehicles and vehicle accessories, fireworks articles, clocks and watches, and jewellery, musical instruments, printing materials, paper goods and stationery, office articles, bag-maker's and saddlery articles, interior design and decorating articles, tents, tarpaulins, clothing articles, shoes and textile goods, toys, sports goods, food and drink, agricultural, gardening and forestry produce, tobacco articles and other stimulants; selecting and combining the aforementioned goods for others for presentation and sales purposes; procuring contracts for others on the purchase and sale of such articles in direct marketing and via the Internet; combining goods for others for presentation and sales purposes; procuring services for others (purchase of goods and services for other companies); managing an import-export agency; carrying out auctions, also on the internet; presentation of goods in communication media for retailing; dissemination of prospectuses, flyers and brochures for advertising purposes, namely for customer acquisition and customer retention by means of a "referral reward scheme"; development of premium systems, bonus schemes and retailer retention programmes for marketing purposes, and sales promotion; call-centre activities, namely receiving orders in call centres; marketing services; conceiving, designing marketing concepts; services of an advertising agency; designing advertising activities“ (reklamný, obchodný, dialógový marketing, menežérske poradenstvo a obchodný menežment pre druhých za účelom predstavenia, organizovania a zrealizovania zákazníckeho náboru a udržanie vízií na marketingové účely, hlavne v oblasti zásielkovej, zľavovej záruky a bonusového programu; vydávanie zákazníckych kariet na registráciu počas nákupu; programy na podporu predaja, vybavovanie cenových zliav za účelom reklamy v rozsahu v tejto triedy; nábor zákazníkov a starostlivosť o nich prostredníctvom zásielok; služby reklamnej agentúry; získavanie a propagácia inzerátov; aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; on-line reklama cez počítačovú sieť; organizovanie a zabezpečovanie reklamných služieb; organizovanie výstav a veľtrhov na ekonomické a reklamné účely; prenájom reklamného priestoru na internete; obstarávanie predplatného pre druhých; obstarávanie predplatného za noviny (pre druhých); obstarávanie obchodných a ekonomických kontaktov pre druhých, aj cez internet; obstarávanie zákaziek pre druhých, aj v rámci elektronického obchodovania; obstarávanie kontraktov pre druhých, na zakúpenie a predaj tovaru; obstarávanie reklamných kontraktov pre druhých; zásielková reklama; propagácia vzoriek tovarov na reklamné účely; šírenie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačené materiály, vzorky tovaru); šírenie reklamných materiálov; reklama cez reklamné texty; reklama na internete pre druhých; elektronické obchodné služby, hlavne obstarávanie komerčných aktivít pre druhých za účelom darčkových poukážok; obstarávanie komerčných a tendrových kontaktov pre druhých cez internet za účelom darčkových poukážok; programy na rozvoj zákazníckeho marketingu a programy na personálny menežment na motiváciu zamestnancov a motiváciu z dôvodu reklamného a marketingového hľadiska; publikovanie tlačených materiálov (aj v elektronickej forme) na reklamné účely; publikovanie ponukových zásielkových katalógov; podpora predaja (pre druhých); služby veľkoobchodu, medziobchodu, zásielkových objednávok, katalógových zásielkových objednávok, on-line obchodovania a prenájmu, aj cez internet a prostredníctvom programov televízneho nákupu v nasledujúcich oblastiach: chemický tovar, kozmetika a domáce potreby, palivá, tovar pre starostlivosť o zdravie, stroje, prístroje a železiarsky tovar, stavebný tovar, tovar pre domácich majstrov a záhradkárске potreby, hobby a

tovar pre domácich majstrov, elektrický tovar a elektronický tovar, zvukové nosiče a dátové nosiče, sanitárne príslušenstvo, vozidlá a automobilové príslušenstvo, tovar pre ohňostroje, hodiny a hodinky, šperky, hudobné nástroje, tlačené materiály, papierenský tovar a písacie potreby, kancelársky tovar, brašnársky a jazdecký tovar, interiérový dizajn a dekoračný tovar, stany, celtovina, odevný tovar, topánky a textilný tovar, hračky, športový tovar, potraviny a nápoje, poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty, tabakový tovar a iné pochutiny, výber a kombinácia uvedených tovarov pre druhých za účelom prezentácie a predaja; obstarávanie kontraktov pre druhých na kúpu a predaj takých tovarov cez priamy predaj a cez internet; kombinovaný tovar pre druhých na prezentačné a predajné účely; obstarávanie služieb pre druhých (nákup tovaru a služby pre druhé spoločnosti); menežovanie dovozovo-vývozovej činnosti; vykonávanie dražby aj na internete; prezentácia tovaru na predaj v komunikačných médiách; propagácia prospektov, letákov a brožúr na reklamné účely, hlavne na získanie zákazníkov a udržanie zákazníkov prostriedkami „referenčnej odmeňovacej schémy“; rozvoj prémiových systémov, bonusových schém a maloobchodných udržiavacích programov na marketingové účely a podporu predaja; aktivity call-centra, hlavne obstarávanie zákazok v call-centrách; marketingové služby; návrh, dizajnovanie marketingových konceptov; služby reklamnej agentúry; dizajnovanie reklamných aktivít),

**v triede 41** – „*education; training; entertainment; sporting and cultural activities; training in the use, application, installation, modification and set-up of computer and software programs; photography; desktop publishing (creating publications with the computer); publication of print media (also in electronic form), except for advertising purposes; online publication of electronic books and magazines; layout, except for advertising purposes; editorial support of online presences; providing electronic publications, not downloadable; publication of magazines and books in electronic form, also on the Internet; digital imaging services; gambling; organising lotteries; carrying out prize draws; games services offered online (by a computer network); carrying out games on the Internet; organising competitions (education and entertainment); training and education consulting; information services on leisure time activities; services with respect to leisure time; services of a publishing house; creating picture reports; moving picture production; photography; producing texts, except advertising texts; musical performance (orchestra); music production; training; theatre performances; entertainment; carrying out sports competitions; organising and carrying out seminars and workshops (training); carrying out and conducting colloquia; organising exhibitions for cultural or teaching purposes; video film production; operating museums (performance, exhibitions); operation of health clubs; demonstration teaching in practical exercises; organising and carrying out cultural and sporting events; organising and carrying out conferences, congresses, concerts and symposia; teaching consultancy; human resources development by means of education and training*“ (vzdelávanie; školenia; zábava; športová a kultúrna činnosť; školenia s využitím, použitím, inštaláciou, modifikáciou a nastavením počítačových a softvérových programov; fotografovanie; publikovanie prostredníctvom stolových počítačov (tvorba publikácií s počítačom); vydávanie printových médií (aj v elektornickej forme), okrem reklamných; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; grafická úprava, okrem reklamných; vydavateľská podpora online prezentácií; vydávanie elektronických publikácií (bez možnosti stiahnutia); vydávanie časopisov a elektornických kníh, aj na internete; digitálne obrazové služby; hazardné hry; organizovanie lotérií; zabezpečovanie výhier; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie hier na internete; organizovanie súťaží (vedomostných a zábavných); školiace a vzdelávacie poradenstvo; poskytovanie informácií o voľnočasových aktivitách; služby k voľnočasovým aktivitám; služby vydavateľstiev; tvorba obrazových správ; produkcia filmových obrázkov; fotografovanie; vydávanie textov (okrem reklamných); hudobné vystúpenia (orchester); hudobná produkcia; školenia; divadelné vystúpenia; zábava; vedenie športových súťaží; organizovanie a vedenie seminárov a workshopov (školení); vedenie a vykonávanie vedeckých podujatí; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; produkcia videofilmov; prevádzkovanie múzeí (vystúpenia, výstavy); prevádzkovanie klubov zdravia; predvádzanie vyučovania praktickými príkladmi; organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí; organizovanie a zabezpečovanie konferencií, kongresov, koncertov a sympózií; poradenstvo v oblasti vyučovania; rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania a školení).

Tretia staršia ochranná známka EÚ „dm“ č. 11654456 je okrem iného zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 11** - „*apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; lighters; heaters, electric, for feeding bottles; lighting apparatus and installations; lighting apparatus for vehicles; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; lamps; bedwarmers; searchlights; tanning apparatus [sun beds]; bread baking machines; electric lights for christmas trees;*

*autoclaves [electric pressure cookers]; ceiling lights; disinfectant apparatus; disinfectant dispensers for toilets; deodorising apparatus, not for personal use; ice machines and apparatus; ice boxes; electric fans for personal use; kettles, electric; flares; sockets for electric lights; light bulbs, electric; light bulbs; roasting apparatus; roasting spits; hair driers; blankets, electric, not for medical purposes; heating apparatus, electric; heating apparatus; ionization apparatus for the treatment of air or water; electric appliances for making yogurt; coffee filters, electric; coffee machines, electric; air conditioning installations; cooking apparatus and installations; cooking utensils, electric; electric lamps; lamp chimneys; lamp shades; chinese lanterns; luminous tubes for lighting; air deodorising apparatus; air purifying apparatus and machines; microwave ovens [cooking apparatus]; mixer taps for water pipes; anti-splash tap nozzles; lamp reflectors; sanitary apparatus and installations; pressure cooking saucepans, electric; stoves; pocket searchlights; pocket warmers; water closets; filters for drinking water; waffle irons, electric; hot water bottles; hot plates; laundry dryers, electric; water softening apparatus and installations; water filtering apparatus; water intake apparatus; cycle lights” (zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; zapal'ovacie zariadenia; elektrické ohrievače na dojčenské fľaše; osvetľovacie prístroje a zariadenia; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje [s LED diódami]; lampy na svietenie; ohrievače do postele; svetlomety; solárne zariadenia; zariadenia na pečenie chleba; elektrické svietidlá na vianočné stromčeky; elektrické tlakové hrnce; stropné svietidlá; zariadenia na dezinfikovanie; dezinfekčné dávkovače na toalety; dezodoračné zariadenia nie na osobné použitie; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; chladiace boxy; elektrické ventilátory pre osobnú potrebu; elektrické kanvice; facke; objímky na elektrické svetlá; elektrické žiarovky; žiarovky; grily [prístroje na pečenie]; ražne; sušiče na vlasy; elektrické vyhrievacie deky, určené na iné ako lekárske účely; elektrické vykurovacie telesá; zariadenia na vykurovanie; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; elektrické jogurtovače; elektrické kávové filtre; elektrické kávovary; klimatizačné inštalácie; varné prístroje a zariadenia; elektrické kuchynské potreby; elektrické lampy; cylindre na svietidlá trubicového tvaru; tienidlá na lampy; reťaze farebných žiaroviek; svetelné trubice; zariadenia na osvieženie vzduchu; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; mikrovlnné rúry; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; dýzy na kohútiky zabraňujúce postriekaniu; reflektory pre lampy; sanitárne prístroje a zariadenia; elektrické tlakové rajnice s dlhým držadlom na varenie; kachle; vreckové baterky; vreckové ohrievače; záchody; filtre na pitnú vodu; elektrické formy na pečenie oplátok; zahrievacie fľaše [termofory]; horúce platne; elektrické sušiče bielizne; prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody; prístroje na filtráciu vody; zariadenia na prívod vody; bicyklové svietidlá),*

**v triede 35 -** *„advertising; business management; business administration; office functions; updating of advertising material; business inquiries; business management and organization consultancy; business management consultancy; personnel management consultancy; advisory services for business management; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; import-export agencies; professional business consultancy; accounting; computerized file management; publicity agencies; auctioneering; transcription; relocation services for businesses; business investigations; compilation of statistics; commercial information agencies; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; television advertising; photocopying services; publication of publicity texts; commercial or industrial management assistance; business information; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; layout services for advertising purposes; payroll preparation; marketing; marketing research; marketing studies; opinion polling; data search in computer files for others; business research; public relations; on-line advertising on a computer network; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for promotional purposes; business organization consultancy; outsourcing services [business assistance]; employment agencies; personnel recruitment; psychological testing for the selection of personnel; bill-posting; business management assistance; presentation of goods on communication media, for retail purposes; price comparison services; production of advertising films; radio advertising; news clipping services; shop window dressing; word processing; secretarial services; sponsorship search; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; telemarketing services; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; dissemination of advertising matter; writing of publicity texts; sales promotion for others; office machines and equipment rental; arranging subscriptions to telecommunication services for others; advertising by mail order; distribution of samples; direct mail advertising; document reproduction; administrative processing of purchase orders; demonstration of goods; publicity columns preparation; business appraisals; compilation of information into computer databases; wholesaling, intermediate trading, mail order, catalogue mail*

order, online trading and retailing, including via the internet and by means of teleshopping programmes, in the fields of: pharmacy articles, cosmetics and household goods, beauty preparations, toiletries, fuels and motor fuels, goods for the health sector, pharmaceutical articles, veterinary articles, sanitary preparations, medical articles, hand tools, optical goods, electric and electronic goods for household purposes, machines, tools and goods of common metal, construction articles, diy articles and garden articles, hobby requisites and craft supplies, electrical goods and electronics goods, sound recording carriers and data media, computer equipment, computer peripheral devices, home entertainment products, installations for sanitary purposes, vehicles and vehicle accessories, fireworks, clocks and jewellery, musical instruments, printed matter, stationery, office requisites, bag makers' goods and saddlery, furnishings and decorative articles, furniture, carpets, tents, awnings, tarpaulins, clothing and clothing accessories, shoes and textile goods, toys, sporting goods, foodstuffs and beverages, agricultural products, horticultural products and forestry products, tobacco products and other luxury foods and alcohol; administrative processing and organising of mail order for others; administrative processing of orders as part of a mail order company; issuing bonus cards (sales promotion); display of goods for sales promotion; business management consultancy in relation to strategy, marketing, production, staff and retail sales; consultancy and information for consumers via customer services, product management and prices on internet sites for online shopping; providing and rental of advertising space on the internet; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; computer-aided data collection at cash registers for retailers; electronic commerce, namely consumer consultancy via telecommunication networks for advertising and sales purposes; business management relating to customer loyalty, incentive or promotional schemes; planning of retail and external trade services with advertising spaces; presentation of goods; presentation of goods on communications media for retail purposes; presentation of goods (for others), for sales purposes; dissemination of advertising for others via an online communications network on the internet; sales promotion; sales promotion by awarding points for using credit cards; commercial sales promotion; sales promotion for services (for others) by arranging of advertising; sales promotion for others provided through the distribution and the administration of privileged user cards; rental of sales stands; direct mail advertising; mail order retail services for clothing accessories; advertising by mail order; demonstration of goods for advertising purposes; publicity and sales promotion relating to goods and services, offered and ordered by telecommunication or the electronic way; advertising, including sales promotion for goods and services, for others, by the transmission of advertising materials and the dissemination of advertising messages on computer networks; presentation of goods; presentation of goods (for others), for sales purposes; presentation of goods on communication media, for retail purposes; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; administration of the business affairs of retail stores; retailing of cosmetics in department stores, toiletries, machines for household purposes, hand tools, optical goods, electric and electronic household equipment; retail services relating to stationery; retailing of clothing and clothing accessories; retailing of furniture; retailing of clothing; retailing of carpets; retail services of a stationer's outlet in relation to stationery, printed matter, computer equipment and computer peripheral devices, and home entertainment products; retailing of groceries; planning of retail and external trade services with advertising spaces; presentation of goods on communications media for retail purposes; business management consultancy in relation to strategy, marketing, production, staff and retail sales“ (reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; personálne poradenstvo; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; zásobovacie služby pre tretie osoby [nákup tovarov a služieb pre iné podniky]; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; odborné obchodné poradenstvo; účtovníctvo; správa počítačových súborov; reklamné agentúry; dražby; prepisovanie; (služby poskytované pri sťahovaní podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; štatistické kompilácie; komerčné informačné kancelárie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; televízna reklama; fotokopírovacie služby; vydávanie reklamných alebo náborových textov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; príprava pre mzdy a výplatné listiny; marketing; prieskum trhu; marketingové štúdie; prieskum verejnej mienky; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch [pre zákazníkov]; obchodný alebo podnikateľský výskum; public relations; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie módných prehliadok na účely podpory predaja; poradenstvo v obchodnej činnosti; služby outsourcingu; sprostredkovateľne práce; nábor zamestnancov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; lepenie plagátov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;

prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; služby porovnávania cien; tvorba reklamných filmov; rozhlasová reklama; výstrižkové služby prehľadu tlače; aranžovanie výkladov; spracovanie textov; sekretárske služby; vyhľadávanie sponzorov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; odkazovacie telefónne služby [pre neprítomných predplatiteľov]; telemarketingové služby; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; písanie reklamných textov; podpora predaja [pre tretie osoby]; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; predplatné telekomunikačných služieb [pre tretie osoby]; zásielkové reklamné služby; rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom [letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky]; reprografia dokumentov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; predvádzanie tovaru; príprava inzertných stĺpcov; obchodné odhady; zbieranie údajov do počítačových databáz; služby veľkoobchodu, medziobchodu, zásielkového obchodu, katalógového zásielkového obchodu, on-line obchodu a maloobchodu, aj cez internet a pomocou programov televízneho nákupu, v oblastiach: drogistické tovary, kozmetický tovar a náčinie do domácnosti, kozmetické produkty, toaletné prípravky, palivá a pohonné látky, tovary v oblasti zdravotníctva, farmaceutické tovary, zverolekárske tovary, hygienické prípravky, lekárske výrobky, ručné nástroje, optické výrobky, elektrické a elektronické prístroje pre domácnosť, stroje, nástroje a železiarsky tovar, stavebné tovary, tovary pre domácich majstrov a výrobky pre záhradu, hobby potreby a remeselné potreby, elektrické tovary a elektronické výrobky, zvukové nosiče a nosiče dát, železiarsky tovar, periférne zariadenie počítačov, údržbové produkty pre domácnosť, sanitárne zariadenia, vozidlá a automobilové príslušenstvo, ohňostroje, hodiny a klenoty, hudobné nástroje, tlačoviny, papierenský tovar a písacie potreby, kancelárske potreby, kožené tovary a sedlárske výrobky, zariaďovacie predmety a dekoračné tovary, nábytok, koberce, stany, celtočina, odevy, odevné výrobky a doplnky oblečenia, topánky a textilné tovary, hračky, športové a atletické výrobky, potravinárske tovary a nápoje, poľnohospodárske produkty, záhradnícke výrobky a produkty lesného hospodárstva, tabakové produkty a ostatné pochutiny; administratívne spracovanie a organizácia služieb zásielkového obchodu; administratívne spracovanie objednávok v rozsahu služieb zásielkových spoločností; vydávanie bonusových kariet [podpora predaja]; vystavovanie tovaru pre podporu predaja; poradenstvo v otázkach vedenia spoločností vo vzťahu k stratégii, marketingu, produkcii, personálu a maloobchodu; poradenstvo a informácia pre spotrebiteľov prostredníctvom zákazníckych služieb, manažmentu produktov a cien na internetových stránkach pri on-line nákupoch; poskytovanie a prenájom reklamného priestoru na internete; zásobovacie služby pre tretie osoby [nákup tovarov a služieb pre iné podniky]; počítačové služby pre záznam údajov na pokladnice pre maloobchody; služby elektronického obchodu, menovite poradenstvo spotrebiteľom prostredníctvom telekomunikačných sietí pre reklamné a predajné účely; vedenie spoločnosti zákazníckych vernostných programov, prémiových programov a programov na podporu predaja; plánovanie, ako aj maloobchodné služby a služby zahraničného obchodu s reklamnými plochami; vystavenie tovaru; prezentácia tovaru v komunikačných médiách pre maloobchod; prezentácia tovarov na predajné účely; rozširovanie reklamy pre klientov prostredníctvom on-line komunikačnej siete na internete; podpora predaja; podpora predaja pomocou udeľovania bodov pre využívanie kreditných kariet; podpora predaja pre obchod; podpora predaja pre služby [pre tretie subjekty] prostredníctvom sprostredkovania reklamy; propagácia predaja pre klientov, poskytovaná prostredníctvom distribúcie a riadenia privilegovaných užívateľských kariet; prenájom predajných stojanov; posielanie a distribúcia reklamných materiálov [dvojlisty, letáčky, tlačoviny, vzorky tovaru]; služby zásielkového obchodu s doplnkami oblečenia; zásielkové reklamné služby; predvádzanie tovaru; reklama a propagácia predaja v oblasti tovarov a služieb, poskytované a objednávané prostredníctvom telekomunikácií alebo elektronicky; reklama vrátane podpory predaja pre tovary a služby pre tretie subjekty prostredníctvom posielania reklamného materiálu a šírenia reklamných posolstiev v počítačových sieťach; vystavenie tovaru; prezentácia tovarov na predajné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a zdravotníckymi prípravkami a s lekáorskými potrebami; správa obchodných záležitostí maloobchodov; maloobchodné služby obchodných domov so skrásťovacími prípravkami, toaletnými prípravkami, stroje do domácnosti, ručné náradie, optické výrobky, elektrické a elektronické prístroje do domácnosti; maloobchodné služby v oblasti kancelárskych potrieb; maloobchodné služby s oblečením a doplnkami k oblečeniu; maloobchodné služby s nábytkom; maloobchodné služby s oblečením; maloobchodné služby s kobercami; maloobchodné služby obchodov pre písacie tovary s písacími tovarmi, tlačovinami, počítačovým vybavením a periférnymi prístrojmi, ako aj domácimi zábavnými produktami; maloobchodné služby s potravinami; plánovanie, ako aj maloobchodné služby a služby zahraničného obchodu s reklamnými plochami; prezentácia tovaru v komunikačných médiách pre maloobchod; poradenstvo v otázkach vedenia spoločností vo vzťahu k stratégii, marketingu, produkcii, personálu a maloobchodu),



**v triede 41** - „*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; translation; videotaping; education information; recreation information; vocational guidance [education or training advice]; boarding schools; health club services [health and fitness training]; nursery schools; providing museum facilities [presentation, exhibitions]; providing sports facilities; music-halls; amusement parks; coaching [training]; electronic desktop publishing; entertainer services; providing recreation facilities; services of schools [education]; conducting fitness classes; presentation of live performances; ticket agency services [entertainment]; photographic reporting; tuition; television entertainment; correspondence courses; film production, other than advertising films; cinema presentations; photography; gambling; publication of texts, other than publicity texts; layout services, other than for advertising purposes; orchestra services; production of music; game services provided on-line from a computer network; providing on-line electronic publications, not downloadable; publication of electronic books and journals on-line; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of symposiums; organization of fashion shows for entertainment purposes; radio entertainment; theatre productions; organization of sports competitions; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of workshops [training]; arranging and conducting of colloquiums; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries; organization of competitions [education or entertainment]; rental of movie projectors and accessories; rental of cine-films; rental of sports grounds; publication of books; videotape film production; production of radio and television programmes*“ (vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; prekladateľské služby; nahrávanie videopások; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rekreácie; poradenstvo pri voľbe povolania [poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania]; internátne školy; fitnes kluby; detské škôlky; prevádzkovanie múzeí; prevádzkovanie športových zariadení; koncertné siene, sály; zábavné parky; koučovanie [školenie]; elektronická edičná činnosť v malom [dtp služby]; služby v oblasti estrády; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; školské služby [vzdelávanie]; kurzy telesného cvičenia; živé predstavenia; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; fotografická reportáž; školenie; televízna zábava; korešpondenčné kurzy; produkcia filmov s výnimkou reklamných; prevádzkovanie kinosál; fotografovanie; hranie o peniaze; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; formátovanie textov, nie na reklamné účely; služby pre orchestre; hudobná tvorba; on line poskytovanie počítačových hier [z počítačových sietí]; poskytovanie elektronických publikácií on line [bez možnosti kopírovania]; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; rozhlasová zábava; divadelné predstavenia; organizovanie športových súťaží; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní [výučba]; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie súťaží [vedomostných alebo zábavných]; požičiavanie filmových premietáčiek a príslušenstva; požičiavanie filmov; prenájom športových plôch; vydávanie kníh; tvorba videofilmov; tvorba rozhlasových a televíznych programov),

**v triede 42** – „*scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; updating of computer software; architectural consultation; consultancy in the field of energy-saving; information technology [it] consulting services; consultancy in the design and development of computer hardware; web site design consultancy; providing search engines for the internet; computer software consultancy; computer software design; computer system design; architecture; design of interior decor; dress designing; packaging design; computer virus protection services; digitization of documents [scanning]; chemical analysis; computer programming; monitoring of computer systems by remote access; cosmetic research; creating and maintaining web sites for others; graphic arts design; hosting computer sites [web sites]; installation of computer software; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; conversion of data or documents from physical to electronic media; duplication of computer programs; server hosting; software as a service [saas]; styling [industrial design]; maintenance of computer software; recovery of computer data*“ (vedecké a technologické služby, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; aktualizovanie počítačových programov; architektonické poradenstvo; poradenstvo v oblasti úspory energie; poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja hardvéru; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo v oblasti počítačových programov; tvorba softvéru; návrh počítačových systémov;

architektúra [architektonické služby]; výzdoba interiérov; módné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; digitalizácia dokumentov [skenovanie]; chemické analýzy; počítačové programovanie; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; výskum v oblasti kozmetiky; tvorba a udržiavanie webových stránok [pre zákazníkov]; grafické dizajnérstvo; hostovanie na počítačových stránkach [webových stránkach]; inštalácia počítačových programov; prevod [konverzia] počítačových programov a údajov nie fyzický; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; zhotovovanie kópií počítačových programov; prenájom diskového priestoru serverov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu [saas]; priemyselné dizajnérstvo; údržba počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary alebo služby vnímajú koneční spotrebiteľia. Číslo triedy jednotlivých tovarov, či služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Tovary zverejneného označenia prihlasované v triede 11 „*zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia, grily (prístroje na pečenie), kachle, ražne*, sú zhodné so zapísanými tovarmi tretej staršej ochrannej známky „*zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia, grily (prístroje na pečenie), ražne, kachle*“ v tej istej triede.

Ďalšie tovary zverejneného označenia v triede 11 „*kozuby, kozuby (domové), konštrukcie pecí, výhrevné kotly, pece, sporáky, piecky vykurovacie telesá*“ patria do kategórie „*zariadenia na vykurovanie*“, ktoré sú zapísané pre tretiu staršiu ochrannú známku v tej istej triede a prihlasovaný tovar „*ventilátor*“ v tej istej triede patrí do kategórie „*zariadenie na chladenie, sušenie a vetranie*“. Porovnávané tovary môžu slúžiť na rovnaký účel, mať rovnakú povahu a pochádzať od rovnakých výrobcov a tiež byť dostupné spotrebiteľom cez rovnaké distribučné kanály, a preto ich možno považovať za podobné.

Zvyšné tovary zverejneného označenia v triede 11 „*komínové dúchadlo, kotlové rúry vykurovacích kotlov, kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo kozubom, rošty do pece, tvarovky do pece, pecové popolníky, pekáč, ostrý rošt, potrubné kohútiky a kohúty, rošty do pecí*“ patria do kategórie „*zámočnícky a drobný železiarsky tovar*“, ktorý je zapísaný pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 6, a tiež majú súvis so „*zariadeniami na vykurovanie*“ ktoré sú zapísané pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 11, pretože môžu pochádzať od rovnakých výrobcov a tiež byť dostupné spotrebiteľom cez rovnaké distribučné kanály, preto ich možno vyhodnotiť ako podobné. Keďže uvedené prihlasované tovary predstavujú „*železiarsky tovar*“, je možné konštatovať súvis týchto tovarov aj so službami namietateľa chránenými treťou staršou ochrannou známku v triede 35 „*služby veľkoobchodu, medziobchodu, zásielkového obchodu, katalógového zásielkového obchodu, on-line obchodu a maloobchodu, aj cez internet a pomocou programov televízneho nákupu, v oblastiach: železiarsky tovar*“. Uvedené služby sú zamerané na konkrétny typ výrobkov, resp. tovarov zverejneného označenia, a teda je možné vyvodiť medzi nimi súvislosť na základe určenia či použitia, pretože môžu byť vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary. Relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že predajca týchto tovarov sa môže zaoberať aj ich výrobou.

Čo sa týka všetkých prihlasovaných služieb zverejneného označenia v triede 35, a to „*reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce*“, sú zhodné so zapísanými službami tretej staršej ochrannej známky „*reklamná činnosť; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v tej istej triede. Navyše prihlasované služby v tejto triede „*reklamná činnosť; obchodný manažment*“ sú podobné so zapísanými službami druhej staršej ochrannej známky „*obchodný menežment pre druhých za účelom predstavenia, organizovania a zrealizovania zákazníckeho náboru a udržanie vízií na marketingové účely, hlavne v oblasti zásielkovej, zľavovej záruky a bonusového programu; služby reklamnej agentúry; on-line reklama cez počítačovú sieť; organizovanie a zabezpečovanie reklamných služieb; zásielková reklama; šírenie reklamných materiálov;*

reklama cez reklamné texty; reklama na internete pre druhých“ z dôvodu, že majú rovnaký účel a distribučné kanály ako aj relevantnú verejnosť a poskytovateľov.

Všetky prihlasované služby zverejneného označenia v triede 37 „stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné služby (komplexné služby v oblasti stavebníctva; poradenstvo v oblasti stavebníctva; realizácia v oblasti stavebníctva; údržba)“ sú podobné zapísaným službám „architektonické poradenstvo; architektúra [architektonické služby] pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 42 z dôvodu, že sa dopĺňajú, majú rovnaký účel a distribučné kanály ako aj relevantnú verejnosť a poskytovateľov.

Všetky prihlasované služby zverejneného označenia v triede 41, a to „vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť“, sú zhodné so zapísanými službami tretej staršej ochrannej známky „vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť“ ako aj so službami druhej staršej ochrannej známky „vzdelávanie; školenia; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v tej istej triede.

Prihlasované služby v triede 42 „architektúra (architektonické služby); komplexné služby v oblasti architektúry, poradenstvo v oblasti architektúry, projektová činnosť, dizajn, realizácia v oblasti architektúry“ sú zhodné a podobné so zapísanými službami tretej staršej ochrannej známky „architektonické poradenstvo; architektúra [architektonické služby]; výzdoba interiérov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo“ v tej istej triede. Porovnávané služby majú rovnakú povahu, keďže v obidvoch prípadoch ide o architektonické služby a dizajn, majúce rovnaký účel a rovnaký spôsob poskytovania. Rovnaká je aj príslušná skupina verejnosti a distribučné kanály.

Z komplexného porovnania tovarov vyplýva, že všetky prihlasované tovary zverejneného označenia sú zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku a zároveň niektoré prihlasované tovary sú podobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 6. Ďalej je možné konštatovať, že prihlasované služby zverejneného označenia sú zhodné alebo podobné so zapísanými službami tretej staršej ochrannej známky a zároveň prihlasované služby v triede 35 a 41 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami pre druhú staršiu ochrannú známku.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1711-2012)



Prvá a tretia staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 3984044 a ochranná známka EÚ č. 11654456)

dm

Druhá staršia ochranná známka (medzinárodná ochranná známka č. 1112265)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie kombinovaného zverejneného označenia so slovným označením tvoriacim prvú a tretiu staršiu ochrannú známku a kombinovanou druhou staršou ochrannou známku. Pri

hodnotení vizuálnej podobnosti je nutné prihliadnuť na všetky prvky, ktorými sú porovnávané označenia tvorené, pretože vizuálny vnem každého označenia je ovplyvnený pôsobením všetkých prvkov súčasne.

Pri pohľade na zverejnené označenie pozornosť spotrebiteľa síce upútajú oba slovné prvky, a to „dm“, ktorý je možné považovať len za dvojicu písmen a „studio“, ktoré sú vzhľadom na ich veľkosť a vyhotovenie rovnocennými prvkami z hľadiska dominancie. Oba slovné prvky sú napísané štandardným tlačovým typom písma malými tlačnými písmenami. Prvý slovný prvok „dm“ je oranžovej farby a druhý slovný prvok „studio“ je čierny, čo umožňuje ich dobré oddelenie. Dvojica písmen „dm“ je prvá a farebne oddelená, čím je z hľadiska vizuálneho vnemu významná. Nad slovnými prvkami smerom doľava je umiestnený obrazový prvok v kombinácii tých istých farieb ako sú slovné prvky, ktorý pozostáva v oboch horných rohoch z trojuholníkových útvarov, pričom z ľavého smeruje dole zakrivený pruh pripomínajúci stuhu alebo ako uviedol prihlasovateľ, oheň, resp. plamene. Na záver možno teda uviesť, že slovný prvok „dm“ vo zverejnenom označení si spotrebiteľ všimne prednostne a bude ho pokladať za rozhodujúci v zmysle neskoršej orientácie na trhu, pretože ďalší slovný prvok „studio“ je prvok skôr opisný so slabou rozlišovacou spôsobilosťou.

Všetky staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom, resp. dvojicou písmen „dm“, v prípade prvej a tretej staršej ochrannej známky napísaným bežným typom písma čiernej farby. Ide o slovné ochranné známky, pri ktorých sa ochrana vzťahuje na slovné prvky samotné. Druhá staršia ochranná známka je kombinovaná, pričom tesne pod slovným prvkom „dm“ napísaným mierne upraveným písmom malými písmenami modrej farby sa nachádza jednoduchý obrazový prvok pozostávajúci z dvoch farebných vlnoviek červenej a žltej farby.

Porovnávané označenia teda obsahujú rovnaký slovný prvok „dm“ ako jediný slovný prvok, resp. vo zverejnenom označení v určujúcom postavení. Avšak vzhľadom na obsiahnutie ďalšieho slovného a obrazového prvku vo zverejnenom označení, obrazového prvku v druhej staršej ochrannej známke a farebnosti možno konštatovať len nízku mieru ich vizuálnej podobnosti.

Z **fonetického hľadiska** je porovnanie založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v porovnávaných označeniach. Je možné predpokladať reprodukciu slovného prvku, resp. dvojice písmen „dm“ ako „dé-em“ alebo pri znalosti angličtiny ako „dí-em“, a teda výslovnosť zverejneného označenia ako „dé-emstu-dio/štú-dio“ alebo „dí-em stu-dio/štú-dio“. Z porovnania zvukovej podoby zverejneného označenia a starších ochranných známk vyplýva, že v porovnávaných označeniach zaznie na ich začiatkoch dostatočne zrozumiteľné zhodné slovo „dé-em“ alebo „dí-em“. Z dôvodu tendencie skracovania výslovnosti označení je možné povedať, že hoci vyslovenie ďalšieho slovného prvku „stu-dio/štú-dio“ nemožno vylúčiť, pri výslovnosti len prvého slovného prvku „dé-em“ alebo „dí-em“ vo zverejnenom označení a slovného prvku „dé-em“ alebo „dí-em“ v starších ochranných známkach ide o fonetickú zhodu, inak možno hovoriť o čiastočnej fonetickej podobnosti.

Porovnávané označenia sa považujú za podobné **zo sémantického hľadiska** 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 alebo sú ich prvky fantazijné.

Pri vnímaní sporných označení ako celkov možno predpokladať, že slovný prvok, resp. dvojicu písmen „dm“ budú spotrebiteľia považovať za umelo vytvorené slovo, teda fantazijné, bez konkrétneho významu. Druhý slovný prvok zverejneného označenia „studio“ má pôvod v anglickom jazyku a podľa anglicko-slovenského slovníka znamená miestnosť pre umelcov alebo fotografov alebo miestnosť s prístrojovým vybavením na prípravu a vysielanie televíznych a rozhlasových programov, resp. vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám ateliér, pričom vzhľadom na existenciu veľmi podobného významovo zhodného výrazu „štúdio“ v slovenskom jazyku je pravdepodobné, že mu porozumie aj spotrebiteľ s minimálnou znalosťou anglického jazyka alebo bez nej, a budú ho vnímať ako prvok, ktorý len dopĺňa prvý výraz „dm“.

Keďže slovný prvok zverejneného označenia „studio“ nesie pre spotrebiteľskú verejnosť zrejmy význam o predmete podnikateľskej aktivity subjektu, zaoberajúceho sa architektonickými alebo stavebnými službami a službami s tým súvisiacimi, vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám ide o prvok opisný, ktorému nie je možné priznať potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože poskytuje spotrebiteľovi informáciu

o obsahu a zameraní poskytovaných tovarov a služieb.

S ohľadom na to, že zverejnené označenie je fantazijné, nie je možné hodnotiť podobnosť porovnávaných označení zo sémantického hľadiska.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny:**

Pravdepodobnosť zámeny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámeny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorneho a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Námietkami boli dotknuté tovary v triede 11 a služby v triedach 35, 37, 41 a 42 týkajúce sa vykurovacích a osvetľovacích zariadení, obchodných činností, reklamy, stavebníctva, vzdelávania, zábavy a architektúry. Keďže dotknuté služby v triedach 37 a 42 môžu byť finančne náročnejšie a tovary v triede 11 na ne priamo nadväzujúce a s nimi súvisiace je pravdepodobné, že pozornosť spotrebiteľov bude dosahovať v závislosti od druhu jednotlivých tovarov a služieb priemerný až vysoký stupeň, pretože tieto prihlasované tovary a služby nemožno označiť za bežné a určené spotrebiteľskej verejnosti v každodennom živote. Do kategórie spotrebiteľov budú patriť subjekty, ktoré hľadajú také výrobky alebo služby, ich aplikáciu či opravu alebo údržbu, a to ako z radu spoločností podnikajúcich v príslušnom odbore, tak aj z radu drobných spotrebiteľov.

Pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny je potrebné v tomto prípade zobrať do úvahy predovšetkým zhodný výraz „dm“, ktorý vystupuje vo zverejnenom označení v takom postavení, na základe ktorého bola konštatovaná čiastočná podobnosť z vizuálneho a podobnosť až zhoda porovnávaných označení z fonetického hľadiska. Zároveň sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijný charakter slovného prvku „dm“ neprispieva k ich rozlíšeniu.

Ďalší slovný prvok vo zverejnenom označení „studio“ ako aj obrazový prvok sú len opisné alebo nápovedné vo vzťahu k prihlasovaným, resp. zapísaným tovarom a službám. Tieto prvky teda nedisponujú takou rozlišovacou spôsobilosťou, aby sa spotrebiteľ len podľa nich mohol orientovať pri identifikácii poskytovateľa tovarov a služieb, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné. Za nosný a rozlišovací prvok zverejneného označenia je nutné pokladať fantazijný výraz „dm“, a nie opisný prvok „studio“. Fantazijný prvok má na rozdiel od opisného prvku schopnosť individualizovať zdroj výrobkov alebo služieb, či konkrétny subjekt, zatiaľ čo opisné slovo pre svoju nevýlučnosť nikdy. Ďalej všetky prihlasované tovary a služby zverejneného označenia vo všetkých triedach boli posúdené ako zhodné alebo veľmi podobné s tovarmi a službami tretej staršej ochrannej známky a prihlasované služby v triede 35 a 41 ako zhodné, resp. podobné aj so službami druhej staršej ochrannej známky a časť tovarov v triede 11 ako podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 6. Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny porovnávaných oznčení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere, keďže asociácia medzi porovnávanými označeniami je na základe obsiahnutého zhodného prvku, ktorý vzhľadom na svoju rozlišovaciu funkciu a postavenie vo zverejnenom označení a starších ochranných známkach je samotný schopný vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

S konštatovaním prihlasovateľa, že rozdielna farebnosť porovnávaných označení ako aj ich rozdielne grafické vyhotovenie sú dostatočné na ich odlíšenie úrad nemôže súhlasiť, pretože tieto ako vyplývajú z predchádzajúceho hodnotenia ich rozlišovacej spôsobilosti nemajú taký vplyv, ktorý by mohol vylúčiť

pravdepodobnosť zámery z dôvodu asociácie porovnávaných označení.

Čo sa týka rozdielneho predmetu činností prihlasovateľa voči namietateľovi, na ktoré prihlasovateľ poukázal, je potrebné uviesť, že podľa uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa porovnávajú prihlasované tovary a služby zverejneného označenia so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk, a nie predmet podnikania namietateľa a prihlasovateľa. Samotná existencia inej zapísanej ochrannej známky 229192 prihlasovateľa bez dôkazu, že by mohlo jej používanie na trhu ovplyvniť vnímanie prvku „dm“ spotrebiteľom, taktiež nemá vplyv na výsledok porovnávania zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

K návrhu prihlasovateľa, aby do zverejneného označenia do textovej časti bolo doplnené slovné spojenie „návrh a realizácia krbov“ uvádzame, že prípustná úprava a zásahy do znenia alebo vyobrazenia prihláseného označenia po podaní prihlášky sú presne vymedzené v § 27 ods. 1 zákona, z ktorého vyplýva, že navrhnutú úpravu nie je možné akceptovať.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. pre všetky prihlasované tovary a služby 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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 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:

dm studio s.r.o.  
Vajnorská 89  
831 04 Bratislava

Ing. Viera Mešková  
Patentová a známková kancelária  
ul. 29. Augusta 15E  
811 08 Bratislava 1