



Banská Bystrica 22. 3. 2022
MOZ 1549717/I-8-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Miniso Hong Kong Limited, D6B Dep., 11th Floor of Blocks A&B, TML Plaza, No. 3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky č. 1549717 „MININIO“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, majiteľa ZEYNEP GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 15 Temmuz Mahallesi Koçman, Caddesi No:44 Güneşli, Bağcılar, İstanbul, Turecko (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných znáмок takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1549717 sa pre územie Slovenskej republiky vyhlasuje za neplatnú pre všetky tovary v triede 25 a služby „*the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods enabling customers to conveniently view and purchase those goods: games, toys and playthings, toys for playgrounds, games and toys (including inflatable toys used during bathing or swimming), clothing, footwear, headwear, underwear / underclothing and socks, ornaments and decoration items made of glass or porcelain or ceramics and clay, baby sling, playpen (for indoor spaces), baby cradles, walkers, furniture (including clothes hangers), mattresses, pillows, non-medical air mattresses and air pillows, leather or imitation leather or any other materials not included in other classes using items for transport (including bags, leather or leathery boxes and chests, keychains), umbrellas and parasols, walking sticks, stationery, adhesives for stationery or household purposes, instructional and teaching materials, precious metals and their alloys, jewellery, precious and semi-precious stones, cufflinks, tie pins, tie clips, key rings, sculptures and trinkets, medical orthopedic materials, clocks and time measuring devices, teaching apparatus and instruments, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, through vending machines, mail order catalogues or by means of electronic media, web sites*“ [v preklade „zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkom pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: hry, hračky a hry, hračky pre ihriská, hry a hračky (vrátane nafukovacích hračiek používaných pri kúpaní alebo plávaní), odevy, obuv, pokrývky hlavy, spodná bielizeň a ponožky, ozdoby a dekoračné predmety zo skla alebo porcelánu alebo keramiky a hlíny, šatky na nosenie detí, detské ohrádky (do vnútorných priestorov), kolísky pre deti, chodúľky, nábytok (vrátane vešiakov na šaty), matrace, vankúše, nafukovacie matrace a vzduchové vankúše na iné ako lekárske účely, koža alebo imitácia kože alebo akékoľvek iné materiály, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ktoré sú používané pre tovary na prepravu (vrátane tašiek, kože alebo kožených škatúl a truhlíc, kľúčenk), dáždňiky a snečníky, vychádzkové palice, papiernický tovar, lepidlá na kancelárske použitie a pre domácnosť, vyučovacie pomôcky, drahé kovy a ich zliatiny, šperky, drahokamy a polodrahokamy, manžetové gombíky, ihlice do kravaty, spony na kravaty, krúžky na kľúče, sochy a drobnosti, lekárske ortopedické materiály, hodiny a prístroje na meranie času, zariadenia a nástroje na výučbu, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“] v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva pre územie Slovenskej republiky v platnosti pre služby „*the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods enabling customers to conveniently view and purchase those goods: musical instruments, stands for musical instruments, bicycles and their bodies, vehicle seats, head restraints for seats, safety child seats, seat covers, car covers, sun visors, life-saving apparatus and instruments, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, through vending machines, mail order catalogues or by means of electronic media, web sites*“ [v preklade „zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkom pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: hudobné nástroje, stojany na hudobné nástroje, bicykle a ich rámy, sedadlá automobilov, opierky hlavy na sedadlá, bezpečnostné detské sedačky, poťahy na sedadlá, autoplachty, slnečné clony, záchranárske zariadenia a nástroje, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“] v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 3.3.2021 doručený návrh na vyhlásenie slovnjej medzinárodnej ochrannej známky č. 1549717 „MININIO“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú pre územie Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týka všetkých tovarov a služieb v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 17961214 „MINISO“ s právom prednosti od 26.9.2018 zapísanej pre tovary v triedach 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 a 32. Tiež uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 17961207 „MINISO“ s právom prednosti od 26.9.2018, zapísanej pre služby v triede 35. Poukázal na to, že z porovnania práva prednosti jeho ochranných známk s napadnutou ochrannou známkou je zrejmé, že majú skoršie právo prednosti.

Pri porovnaní kolíznych ochranných známk konštatoval, že sú obrazové, pričom dôraz je predovšetkým na slovných prvkoch „MININIO“ a „MINISO“. Podľa navrhovateľa pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s ochrannou známkou č. 17961214 vzhľadom na rovnaký začiatok a koniec porovnávaných slovných prvkov možno konštatovať vyššiu mieru ich vizuálnej podobnosti. Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s jeho druhou ochrannou známkou je s ohľadom na jej grafickú úpravu vizuálna podobnosť nízka. K fonetickému porovnaniu navrhovateľ uviedol, že pri jeho ochranných známkach možno predpokladať reprodukciu „MINISO“, pri napadnutej ochrannej známke „MININIO“. Podľa názoru navrhovateľa je zrejmá existencia spoločnej časti „MINI“ a zhoda v poslednom písmene „O“, preto je nutné konštatovať vyššiu mieru ich podobnosti. K porovnaniu zo sémantického hľadiska navrhovateľ uviedol, že porovnávané slovné prvky v kolíznych označeniach nemajú sémantický obsah, ktorý by napomohol slovenskému spotrebiteľovi označenia rozlíšiť a posúdenie nie je z tohto hľadiska významné. Navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka je s jeho prvou ochrannou známkou podobná vo vyššej miere, čo sa týka porovnania s jeho druhou ochrannou známkou uviedol, že možno konštatovať ich nižšiu celkovú podobnosť.

Navrhovateľ k porovnaniu tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 25 uviedol, že sú zhodné s tovarmi jeho ochrannej známky č. 17961214 zapísanými v triede 25. Čo sa týka služieb v triede 35, tieto predstavujú zhromažďovanie tovarov pre tretie osoby, ktoré poskytujú prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo elektronických médií, pričom konkrétne vymedzené tovary v rámci služieb triedy 35, ako sú napr. hračky, odevy, dáždnyky, drahé kovy a ďalšie, sú chránené aj touto jeho ochrannou známkou. Podľa navrhovateľa služby s týmito tovarmi v triede 35 možno považovať za veľmi podobné s jednotlivými tovarmi chránenými predmetnou ochrannou známkou v triedach 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26 a 28. Tiež uviedol, že jeho druhá ochranná známka je zapísaná pre služby v triede 35, ktoré tiež možno označiť za zhodné a podobné so službami napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ pri komplexnom posúdení porovnávaných označení poukázal na skutočnosť, že jeho spoločnosť je maloobchodná sieť špecializovaná na domácnosť a spotrebný tovar vrátane kozmetiky, kancelárskych potrieb, hračiek a kuchynského riadu a pod. Uviedol, že spoločnosť bola založená už v roku 2009, sieť predajní MINISO sa nachádza aj v krajinách EÚ, ako sú Maďarsko, Španielsko, Nemecko, Írsko, preto označenia tvoriace jeho ochranné známky možno považovať za pomerne dobre známe spotrebiteľom. Navrhovateľ zdôraznil, že napadnutá ochranná známka je podobná

vo vyššej miere s jeho ochrannou známkou č. 17961214 a tovary a služby sú zhodné a veľmi podobné, k druhej ochrannej známke č. 17961207 konštatoval, že v rámci kompenzačného princípu nižšiu mieru podobnosti označení preváži zhoda a vysoká podobnosť služieb chránených v triede 35. S ohľadom na uvedené navrhovateľ konštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky zasahuje do jeho práv z predmetných ochranných známk a spotrebiteľ by pri rovnakých tovaroch a rovnakých, resp. veľmi podobných službách mohol byť presvedčený, že tovary a služby pochádzajú od navrhovateľa. Na základe uvedeného odôvodnil navrhovateľ existenciu pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky s jeho ochrannými známkami so skorším právom prednosti a navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú s účinkami na území Slovenskej republiky.

Listom úradu z 22.3.2021 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola majiteľovi preukázateľne doručená 30.3.2021. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) 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).

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známa zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1549717 „MININIO“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa ZEYNEP GIYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 15 Temmuz Mahallesi Koçman, Caddesi No:44 Güneşli, Bağcılar, İstanbul, Turecko, bola medzinárodne zapísaná s účinkami pre územie Slovenskej republiky od 11.3.2020 pre tovary a služby v triedach 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 17961214 „MINISO“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 26.9.2018, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 17961207 „MINISO“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 26.9.2018, ktorá je zapísaná pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti napadnutej ochrannej známky a ochranných známok navrhovateľa vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 25 – „*clothing, footwear, headwear, underwear / underclothing and socks*“ [v preklade „odevy, obuv, pokrývky hlavy, spodná bielizeň a ponožky“]

v triede 35 – „*the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods enabling customers to conveniently view and purchase those goods: games, toys and playthings, toys for playgrounds, games and toys (including inflatable toys used during bathing or swimming), clothing, footwear, headwear, underwear / underclothing and socks, ornaments and decoration items made of glass or porcelain or ceramics and clay, baby sling, playpen (for indoor spaces), baby cradles, walkers, furniture (including clothes hangers), mattresses, pillows, non-medical air mattresses and air pillows, leather or imitation leather or any other materials not included in other classes using items for transport (including bags, leather or leathery boxes and chests, keychains), umbrellas and parasols, walking sticks, stationery, adhesives for stationery or household purposes, instructional and teaching materials, musical instruments, stands for musical instruments, precious metals and their alloys, jewellery, precious and semi-precious stones, cufflinks, tie pins, tie clips, key rings, sculptures and trinkets, bicycles and their bodies, medical orthopedic materials, clocks and time measuring devices, vehicle seats, head restraints for seats, safety child seats, seat covers, car covers, sun visors, life-saving and teaching apparatus and instruments, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, through vending machines, mail order catalogues or by means of electronic media, web sites*“ [v preklade „zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkom pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: hry, hračky a hry, hračky pre ihriská, hry a hračky (vrátane nafukovacích hračiek používaných pri kúpaní alebo plávaní), odevy, obuv, pokrývky hlavy, spodná bielizeň a ponožky, ozdoby a dekoračné predmety zo skla alebo porcelánu alebo keramiky a hliny, šatky na nosenie detí, detské ohrádky (do vnútorných priestorov), kolísky pre deti, chodúľky, nábytok (vrátane vešiakov na šaty), matrace, vankúše, nafukovacie matrace a vzduchové vankúše na iné ako lekárske účely, koža alebo imitácia kože alebo akékoľvek iné materiály, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ktoré sú používané pre tovary na prepravu (vrátane tašiek, kože alebo kožených škatúl a truhlíc, kľúčenky), dázdnyky a slnečníky, vychádzkové palice, papiernický tovar, lepidlá na kancelárske použitie a pre domácnosť, vyučovacie pomôcky, hudobné nástroje, stojany na hudobné nástroje, drahé kovy a ich zliatiny, šperky, drahokamy a polodrahokamy, manžetové gombíky, ihlice do kravaty, spony na kravaty, krúžky na kľúče, sochy a drobnosti, bicykle a ich rámy, lekárske ortopedické materiály, hodiny a prístroje na meranie času, sedadlá automobilov, opierky hlavy na sedadlá, bezpečnostné detské sedačky, poťahy na sedadlá, autoplachty, slnečné clony, zariadenia a nástroje záchrannárske a na výučbu, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“]

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary :

v triede 3 - „*hair conditioners; cakes of toilet soap; cleansing milk for toilet purposes; bath preparations, not for medical purposes; laundry preparations; shampoos; cleaning preparations; stain removers; shoe polish; essential oils; hair colorants; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; false nails; beauty masks; cosmetics; dentifrices; incense; air fragrancing preparations*“ [v preklade „vlasové kondicionéry; mydielka; čistiace toaletné mlieka; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); pracie prostriedky; šampóny; čistiace prípravky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; leštidlá na obuv; esenciálne (éterické) oleje; farby na vlasy; vatové tyčinky na kozmetické použitie;

vata na kozmetické použitie; umelé nechty; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické prípravky; prípravky na čistenie zubov; kadidlo; osviežovače vzduchu“],

v triede 8 - „*hand tools, hand-operated; garden tools, hand-operated; hair-removing tweezers; hand implements for hair curling; nail files; razors, electric or non-electric; manicure sets; eyelash curlers; beard clippers; flat irons; shears; table cutlery [knives, forks and spoons]*“ [v preklade „ručné náradie; záhradné ručné náradie; pinzety na odstraňovanie chĺpkov; kulmy na vlasy; pilníky na nechty; britvy, holiace strojčky (elektrické aj neelektrické); manikúrové súpravy; kliešte na mihalnice; zastrihávače fúzov a brady; žehličky; nožnice; jedálenské príbory (nože, vidličky a lyžice)“],

v triede 9 - „*sleeves for laptops; weighing machines; portable telephones; cabinets for loudspeakers; cameras [photography]; audiovisual teaching apparatus; magnifying glasses [optics]; anti-glare glasses; eyeglasses; batteries, electric; headphones; printers for use with computers; mouse [computer peripheral]; selfie sticks [hand-held monopods]*“ [v preklade „obaly na notebooky; stroje na váženie; bezdrôtové telefóny; reproduktorové skrinky; fotoaparáty; audiovizuálne vyučovacie prístroje; zväčšovacie sklá (optika); okuliare proti oslepeniu svetlom; okuliare; elektrické batérie (články); slúchadlá; počítačové tlačiarne; myši (periférne zariadenia počítačov); tyče na fotografie „selfie“],

v triede 10 - „*vibromassage apparatus; masks for use by medical personnel; teething rings; babies' bottles; breast pumps; babies' pacifiers [teats]; condoms; sex toys; hair prostheses; strait jackets; crutches; corsets for medical purposes*“ [v preklade „vibromasážne prístroje; rúška (pre lekárske personál); krúžky na prerezávanie zubov; detské fľaše; odsávačky materského mlieka; cumle pre dojčatá; kondómy, prezervatívy; erotické pomôcky; vlasové protézy; zvieracie kazajky; barly; korbety na lekárske použitie“],

v triede 11 - „*lamps; germicidal lamps for purifying air; bakers' ovens; pressure cooking saucepans, electric; kettles, electric; freezers; fans [air-conditioning]; air conditioning apparatus; heating apparatus, electric; Radiators, electric; socks, electrically heated*“ [v preklade „lampy; germicídne lampy na čistenie vzduchu; rúry na pečenie; tlakové hrnce; elektrické kanvice; mrazničky; ventilátory (klimatizácia); klimatizačné zariadenia; elektrické vykurovacie telesá; elektrické radiátory; elektricky vyhrievané ponožky“],

v triede 14 - „*precious metals, unwrought or semi-wrought; jewellery boxes; charms [jewellery]; brooches [jewellery]; necklaces [jewellery]; ornaments [jewellery]; hat ornaments of precious metal; shoe ornaments of precious metal; cases for watches [presentation]; wristwatches; alarm clocks*“ [v preklade „drahé kovy (surovina alebo polotovary); šperkovníce; prívesky (šperky); brošne (šperky); náhrdelníky (šperky); ozdoby (šperky); ozdoby na klobúky z drahých kovov; ozdoby na obuv z drahých kovov; puzdrá na hodinky (prezentačné); náramkové hodinky; budíky“],

v triede 16 - „*paper; coasters of paper; printed matter; stapling presses [office requisites]; stationery; ink; steel pens; gummed tape [stationery]; square rulers; drawing materials*“ [v preklade „papier; papierové podložky pod poháre; tlačoviny; zošívачky (kancelárske potreby); papiernický tovar; atramenty; oceľové perá; lepiace pásy na kancelárske použitie; uholníky, príložníky; rysovacie potreby“],

v triede 18 - „*imitation leather; key cases; pocket wallets; shopping bags; haversacks; pouch baby carriers; leather laces; umbrellas; walking sticks; business card cases; clothing for pets*“ [v preklade „imitácia kože; puzdrá na kľúče; náprsné tašky; nákupné tašky; torby; vaky na nosenie dojčiat; kožené šnúrky; dáždňiky; vychádzkové palice; puzdrá na vizitky; oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti“],

v triede 20 - „*furniture; chests for toys; mirrors [looking glasses]; mobiles [decoration]; inflatable publicity objects; decorations of plastic for foodstuffs; nesting boxes for household pets; pillows; bolsters; baby changing mats; coat hangers*“ [v preklade „nábytok; skrinky na hračky; zrkadlá; bytové zariadenie (dekoračné predmety); reklamné nafukovacie predmety; plastové ozdoby na potraviny; búdky pre zvieratá chované v domácnosti; vankúše; podhlavníky; prebaľovacie podložky; vešiaky na odevy“],

v triede 21 - „*cosmetic utensils; liqueur sets; boxes for dispensing paper towels; combs; toothbrushes; toothpicks; tea cosies; gloves for household purposes; crystal [glassware]; fly swatters*. [v preklade „kozmetické pomôcky; likérové súpravy; zásobníky na papierové utierky; hrebene; zubné kefky; špáradlá; textilné obaly na čajníky na udržanie teploty nápoja; rukavice pre domácnosť; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); lapačky na muchy“],

v triede 25 - „*clothing; underwear; shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; girdles; shower caps; sleep masks*“ [v preklade „*odevy; spodná bielizeň; topánky; pokrývky hlavy; pančuchový tovar; rukavice; šatky, šály; šnurovačky; sprchovacie čiapky; masky na spanie*“],

v triede 26 - „*hair bands; shoe laces; fancy goods [embroidery]; hair grips; hair slides; trimmings for clothing; brooches [clothing accessories]; hair curlers, other than hand implements; dress body fasteners; buttons; false hair; needles; sewing boxes; artificial flowers; artificial plants*“ [v preklade „*gumičky do vlasov; šnúrky do topánok; výšivky (galantéria); sponky do vlasov; štipce do vlasov; čipky; brošne (doplňky oblečenia); natáčky na vlasy; háčiky na živôtky; gombíky; pramienky na predlžovanie vlasov; ihly; skrinky na šijacie potreby; umelé kvety; umelé rastliny*“],

v triede 28 - „*apparatus for games; puppets; toys; board games; balls for games; body-building apparatus; skateboards; gloves for games; in-line roller skates; christmas trees of synthetic material*“ [v preklade „*prístroje na hry; bábky; hračky; stolové hry; lopty na hranie; posilňovacie stroje; skejtbordy; hracie rukavice; kolieskové korčule (jednoradové); umelé vianočné stromčeky*“].

v triede 29 - „*fish-based foodstuffs; fruits, canned; fruit-based snack food; fruit, preserved; crystallized fruits; tomato paste; milk; milk substitutes; fruit jellies; nuts, prepared*“ [v preklade „*potraviny z rýb; konzervy s ovocím; ovocné chuťovky; konzervované ovocie; kandizované ovocie; paradajková pasta; mlieko; náhradky mlieka; ovocné želé; spracované orechy*“],

v triede 30 - „*coffee; chocolate beverages with milk; tea-based beverages; confectionery; chocolate; honey; cereal-based snack food; noodles; ice cream; condiments*“ [v preklade „*káva; mliečne čokoládové nápoje; čajové nápoje; cukrovinky; čokoláda; med; obilninové chuťovky; rezance; smotanové zmrzliny; koreniny*“],

v triede 32 - „*beer; beer-based cocktails; non-alcoholic fruit extracts; mineral water [beverages]; sherbets [beverages]; must; soft drinks; smoothies; tomato juice [beverage]; preparations for making mineral water*“ [v preklade „*pivo; koktaily na báze piva; nealkoholické výťažky z ovocia; minerálne vody (nápoje); šerbety (ovocné nápoje); mušty; nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; paradajkový džús (nápoj); prípravky na výrobu minerálnej vody*“].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 – „*import-export agency services; sales promotion for others; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; marketing; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; advisory services for business management; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; advertising; presentation of goods on communication media, for retail purposes; business management and organization consultancy; personnel management consultancy; sponsorship search; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies*“ [v preklade „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); marketing; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; vyhľadávanie sponzorov; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami*“].

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

Pri porovnaní tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 25 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky bolo zistené, že tovary „*odevy, obuv, pokrývky hlavy, spodná bielizeň*“ sú obsiahnuté v oboch zoznamoch porovnávaných ochranných

známok, teda ide o zhodné tovary. Tovar „ponožky“ napadnutej ochrannej známky v triede 25 patrí do kategórie tovarov „odevy“ prvej staršej ochrannej známky v tej istej triede, teda tiež ide o tovary zhodné.

Pred porovnaním služieb napadnutej ochrannej známky v triede 35 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že cieľom predmetných služieb je zhromažďovanie vymenovaných tovarov spojených s ich predajom konečným spotrebiteľom, a to buď prostredníctvom maloobchodu, veľkoobchodu, resp. predaja cez katalógy alebo prostredníctvom elektronických médií. Uvedené služby umožňujú uspokojiť spotrebiteľom rôzne nákupné potreby na jednom mieste, môžu sa uskutočňovať na pevných miestach, či prostredníctvom internetu, katalógového predaja alebo zásielkového predaja. Ide o porovnanie služieb týkajúcich sa tovarov s konkrétnymi tovarmi a hoci poskytovanie služieb má v porovnaní s tovarmi rozdielnu povahu, je pri porovnaní ich podobnosti potrebné zistiť, či predmetné služby napadnutej ochrannej známky súvisia priamo s tovarmi, ktoré sú zapísané aj pre prvú staršiu ochrannú známku.

Pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky „zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkom pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: hračky, odevy, obuv, pokrývky hlavy, spodná bielizeň, nábytok (vrátane vešiakov na šaty), vankúše, imitácia kože, dáždníky, vychádzkové palice, papiernický tovar, drahé kovy a ich zliatiny, hodiny, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“ v triede 35 v porovnaní s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „hračky“ v triede 28, „odevy, spodná bielizeň, topánky, pokrývky hlavy“ v triede 25, „nábytok, vešiaky na odevy, vankúše“ v triede 20, „imitácia kože, dáždníky, vychádzkové palice“ v triede 18, „papiernický tovar“ v triede 16, „drahé kovy (surovina alebo polotovary), náramkové hodinky“ v triede 14 možno konštatovať, že predmetné služby sa týkajú zhodných tovarov.

Čo sa týka porovnania služieb napadnutej ochrannej známky „zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkom pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: hry, hračky pre ihriská, hry a hračky (vrátane nafukovacích hračiek používaných pri kúpaní alebo plávaní), ponožky, ozdoby a dekoračné predmety zo skla alebo porcelánu alebo keramiky a hliny, šatky na nosenie detí, detské ohrádky (do vnútorných priestorov), kolisky pre deti, chodúľky, matrace, nafukovacie matrace a vzduchové vankúše na iné ako lekárske účely, koža alebo akékoľvek iné materiály, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ktoré sú používané pre tovary na prepravu (vrátane tašiek, kože alebo kožených škatúl a truhlíc, kľúčenky), slnečníky, lepidlá na kancelárske použitie a pre domácnosť, vyučovacie pomôcky, šperky, drahokamy a polodrahokamy, manžetové gombíky, ihlice do kravaty, spony na kravaty, krúžky na kľúče, sochy a drobnosti, lekárske ortopedické materiály, prístroje na meranie času, zariadenia a nástroje na výučbu, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“ v triede 35 v porovnaní s tovarmi prvej staršej ochrannej známky možno uviesť, že tovary, ktorých sa týkajú predmetné služby sú s nimi zhodné alebo podobné, a to konkrétne:

- „hry“ možno označiť za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „stolové hry“ v triede 28, pretože patria do širšej kategórie „hry“;

- „hračky pre ihriská, hračky (vrátane nafukovacích hračiek používaných pri kúpaní alebo plávaní)“ možno označiť za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „hračky“ v triede 28, pretože označujú širšiu kategóriu, do ktorej patria všetky hračky, teda aj hračky pre ihriská aj nafukovacia hračky,

- „ponožky“ patria do širšej kategórie tovarov prvej staršej ochrannej známky „odevy“ v triede 25, teda ide o zhodné tovary,

- „ozdoby a dekoračné predmety zo skla alebo porcelánu alebo keramiky a hliny“ tvoria široko formulovanú kategóriu tovarov, ktoré sa môžu prekryvať s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „bytové zariadenie (dekoračné predmety)“ v triede 20, ale aj s tovarmi „krištál (výrobky z krištáľového skla)“ v triede 21, ide rovnako o predmety určené na dekorovanie interiérov, ktoré majú rovnaký účel a sú používané tým istým spôsobom, sú pritom určené pre rovnakú skupinu spotrebiteľov, teda ich možno označiť za tovary podobné,

- „šatky na nosenie detí“ možno označiť za veľmi podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „vaky na nosenie dojčiat“ v triede 18, majú rovnakú povahu, účel aj spôsob použitia, sú určené na nosenie detí, ide o tovary, ktorú sú vzájomne nahraditeľné, možno očakávať ich rovnaký pôvod a sú určené pre rovnakú spotrebiteľskú skupinu verejnosti,

- „*kolísky pre deti*“ možno označiť za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*nábytok*“ v triede 20, pretože ide o druh nábytku určeného pre malé deti a dojčatá,
- „*detské ohrádky (do vnútorných priestorov), chodúľky*“ možno označiť za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*nábytok*“ v triede 20, majú podobnú povahu, sú určené pre rovnakú spotrebiteľskú verejnosť, súčasne možno očakávať ich rovnakého výrobcu aj distribučné kanály,
- „*matrace, nafukovacie matrace a vzduchové vankúše na iné ako lekárske účely*“ možno označiť za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*nábytok*“ v triede 20, keďže nábytok zahŕňa aj postele, resp. aj prenosné či skladacie postele a matrace sú určené na použitie na posteli, prípadne nafukovacie matrace a vzduchové vankúše aj samostatne, ako alternatíva postelí, všetky však majú rovnaký účel, ktorým je odpočinok a spánok užívateľa, matrace sú koncipované tak, aby sa používali spoločne s nábytkom, aby plnili svoju funkciu, tieto tovary sú doplnkové, zameriavajú sa na rovnakých koncových používateľov a sú distribuované prostredníctvom rovnakých kanálov,
- „*koža alebo akékoľvek iné materiály, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ktoré sú používané pre tovary na prepravu (vrátane tašiek, kože alebo kožených škatúl a truhlíc, kľúčenky)*“ možno považovať za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*imitácie kože; náprsné tašky; nákupné tašky, puzdrá na kľúče*“ v triede 18, majú rovnakú povahu aj účel, ktorým je aj prenášanie a preprava tovarov alebo ich ochrana,
- „*slničníky*“ možno označiť za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*dáždniky*“ v triede 18, pretože majú rovnakú štruktúru, tvar, otvárací aj zatvárací mechanizmus, majú teda rovnakú povahu a majú rovnaký účel ochrany pred živlami (dážď/slnko), navyše sa dáždniky príležitostne môžu použiť aj na zakrytie pred slnkom,
- „*lepidlá na kancelárske použitie a pre domácnosť*“ možno považovať za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*papiernický tovar*“ v triede 16, ide o širšie definovanú kategóriu, do ktorej patria aj lepidlá,
- „*vyučovacie pomôcky*“ možno považovať za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*papiernický tovar*“ v triede 16, pretože ide široké kategórie písacích potrieb a učebných materiálov, ktoré sa môžu aj prekrývať a zahŕňajú položky, ako sú napr. zošity na precvičovanie písania, plánovače pre učiteľov,
- „*šperky, manžetové gombíky, ihlice do kravaty, spony na kravaty*“ možno označiť za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*príviesky (šperky); brošne (šperky); náhrdelníky (šperky), ozdoby (šperky)*“ v triede 14, ide o rôzne druhy šperkov, spoločenských doplnkov, ktoré môžu byť vyrobené aj z drahých kovov, patria do tej istej kategórie ozdôb a klenotníckych výrobkov,
- „*drahokamy a polodrahokamy*“ možno považovať za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*drahé kovy (surovina alebo polotovary)*“ v triede 14, ide o výrobky, ktoré majú rovnaký účel a sú alebo môžu byť spoločne používané pri výrobe šperkov, možno u nich predpokladať rovnaký pôvod a sú zamerané na rovnakých spotrebiteľov prostredníctvom rovnakých obchodných kanálov,
- „*krúžky na kľúče*“ možno považovať za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*puzdrá na kľúče*“ v triede 18, tieto tovary majú rovnaký účel, ktorým je uloženie kľúčov, ide o tovary vzájomne doplnkové prípadne konkurenčné, keďže spotrebiteľ si môže vybrať puzdro na kľúče alebo len samotný krúžok na kľúče,
- „*sochy a drobnosti*“ ide o širokú kategóriu tovarov a možno ich označiť za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*bytové zariadenie (dekoratívne predmety)*“ v triede 20, pretože ide o tovary určené na skrášenie a dekorovanie, používané v interiéri, majú rovnaký účel, sú používané rovnakým spôsobom a určené pre rovnakú skupinu spotrebiteľov,
- „*lekárske ortopedické materiály*“ možno považovať za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*korzety na lekárske použitie*“ v triede 10, pretože ide o tovary, ktoré majú rovnaký účel a používajú sa pri liečbe ochorení a deformitách pohybového ústrojenstva, zdieľajú rovnaké distribučné kanály a môžu mať aj rovnakého výrobcu,
- „*prístroje na meranie času*“ možno označiť za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*náramkové hodinky*“ v triede 14, pretože prístroje na meranie času ako široká kategória zahŕňajú aj náramkové hodinky,
- „*zariadenia a nástroje na výučbu*“ možno považovať za zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*audiovizuálne vyučovacie prístroje*“ v triede 9, keďže tieto tovary prvej staršej ochrannej známky patria do širšej kategórie tovarov „*zariadenia a nástroje na výučbu*“.

Vyššie uvedené služby napadnutej ochrannej známky zapísané v triede 35, ktoré sa priamo dotýkajú a súvisia s tovarmi, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, možno považovať za podobné v nižšej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Medzi týmito službami a tovarmi existuje súvislosť na trhu z pohľadu spotrebiteľa, a to napriek tomu, že poskytovanie služieb a tovarov ako takých má v zásade rozdielnu povahu, účel aj spôsob. Predmetné služby týkajúce sa zhodných a podobných tovarov umožňujú zákazníkovi pohodlne porovnať a zakúpiť si tovary, ktoré sú zapísané aj pre prvú staršiu ochrannú známku a spotrebiteľia sú zvyknutí na to, že sa zhodné, podobné alebo veľmi podobné tovary zoskupia a ponúkajú na predaj na rovnakých miestach, či už predajniach, v rovnakých oddeleniach obchodných domov alebo supermarketov. Podobnosť v nižšej miere medzi predmetnými službami a tovarmi teda vyplýva zo skutočnosti, že sa predmetné služby obvykle ponúkajú na rovnakých miestach, na ktorých sa predávajú tieto tovary a zameriavajú sa na rovnakú skupinu verejnosti. Ide o vzájomne komplementárne služby a tovary, pretože predmetné služby umožňujú získať zákazníkovi zhodné alebo podobné tovary, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka.

Napokon pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky *„zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkovi pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: hudobné nástroje, stojany na hudobné nástroje, bicykle a ich rámy, sedadlá automobilov, opierky hlavy na sedadlá, bezpečnostné detské sedačky, poťahy na sedadlá, autoplachty, slnečné clony, záchranárske, zariadenia a nástroje, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“* v triede 35 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že predmetné služby sa vzťahujú na tovary, ktoré sú odlišné od tovarov prvej staršej ochrannej známky. Tovary, ktorých sa týkajú uvedené služby patria do kategórie hudobných nástrojov, bicyklov a rôznych súčastí a príslušenstva pre automobily (clony, plachty, opierky, autopotáhy), tiež záchranárske prístroje a nástroje. V porovnaní so všetkými tovarmi prvej staršej ochrannej známky, ktoré patria do rôznych kategórií, ako kozmetické výrobky, ručné nástroje, prístroje na starostlivosť o telo, rôzne elektronické prístroje, pomôcky na kŕmenie, erotické pomôcky, protézy, ortézy, lampy, prístroje na varenie, ohrievanie, chladenie a mrazenie, drahé kovy a šperky, hodinky, papiernický tovar, kožená galantéria, nábytok, odevy, obuv, galantéria, hračky, hry, potraviny a nápoje, je zrejmé, že ide o tovary s rozdielnou povahou, iným účelom aj odlišným spôsobom použitia. Medzi tovarmi prvej staršej ochrannej známky v porovnaní s tovarmi, ktorých sa uvedené služby napadnutej ochrannej známky týkajú, nie je možné nájsť prienik, nepatria do rovnakého sektora trhu a ani sa neponúkajú na rovnakých miestach a spotrebiteľia to ani neočakávajú a nepredpokladajú. Predmetné služby sa týkajú odlišných tovarov v porovnaní s tovarmi prvej staršej ochrannej známky, preto tieto služby napadnutej ochrannej známky možno s nimi označiť za nepodobné.

Pri porovnaní tovarov napadnutej ochrannej známky *„odevy, obuv, pokrývky hlavy, spodná bielizeň a ponožky“* v triede 25 so službami v triede 35 druhej staršej ochrannej známky možno uviesť, že ide o tovary a služby odlišné. Služby druhej staršej ochrannej známky *„kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); marketing; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; vyhľadávanie sponzorov“* sú určené pre podniky a podnikateľov, sú to služby zamerané na podporu obchodnej činnosti, kým tovary napadnutej ochrannej známky predstavujú oblečenie a obuv, teda ide o tovary s rozdielnou povahou a účelom, nie sú zamerané na tých istých spotrebiteľov a je jasne odlišný aj ich pôvod a miesta predaja.

Pri porovnaní uvedených tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 25 so službami *„maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami“* v triede 35 druhej staršej ochrannej známky je potrebné povedať, že sa predmetné služby týkajú úplne odlišných tovarov v porovnaní s tovarmi napadnutej ochrannej známky, ktoré predstavujú oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, majú rozdielny účel aj spôsob použitia a nie je predpoklad, že by sa bežne predávali na rovnakých miestach, resp. že majú rovnaký pôvod či zdieľajú rovnaké distribučné kanály. V tomto prípade možno vylúčiť, že by medzi uvedenými tovarmi napadnutej ochrannej známky a službami druhej staršej ochrannej známky vznikla v očiach spotrebiteľov akákoľvek súvislosť a možno ich považovať za nepodobné.

Služby napadnutej ochrannej známky „zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkovi pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: lekárske ortopedické materiály, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“ v triede 35 možno pri porovnaní so službami druhej staršej ochrannej známky „maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekáorskými a zdravotníckymi prípravkami a s lekáorskými potrebami“ v tej istej triede označiť za zhodné. V tomto prípade je zrejmé, že poskytované služby sa týkajú zhodných tovarov, keďže lekárske ortopedické materiály možno zaradiť do širokej kategórie farmaceutických, lekáorských potrieb a zdravotníckych prípravkov.

Pri porovnaní ostatných služieb napadnutej ochrannej známky v triede 35 so službami „online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti“ druhej staršej ochrannej známky v tej istej triede možno konštatovať, že predmetné služby druhej staršej ochrannej známky predstavujú prevádzkovanie online miesta umožňujúceho predaj, ktoré zahŕňa poskytovanie platformy elektronického obchodu, na ktorej môže predávajúci vystavovať a ponúkať svoj tovar na predaj kupujúcemu bez toho, aby sa prevádzkovateľ nevyhnutne zaujímal o to, čo sa predáva. Ide teda o pasívnu službu umožňujúcu predajcovi vystaviť svoj tovar a ponúkať ho na predaj, pričom len zaplatí poplatok za užívanie priestorov. Maloobchodné a veľkoobchodné služby sú aktívnejšie, ich poskytovateľ sa aktívne zapája do propagácie predaja konkrétneho tovaru, ktorý je určený pre zákazníkov. Špecifikované maloobchodné alebo veľkoobchodné služby a poskytovanie online trhovísk teda vykazujú určitý stupeň podobnosti, pretože príslušná verejnosť môže byť rovnaká, či už ide o potenciálneho kupujúceho alebo predávajúceho, a účelom služieb môže byť vo všeobecnosti to isté, a to na uľahčenie predaja tovaru iných. S ohľadom na uvedené možno uvedené služby považovať za podobné v nižšej miere.

Porovnaním tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 25 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky bolo zistené, že sú zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky a služby napadnutej ochrannej známky „zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkovi pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: hry, hračky a hry, hračky pre ihriská, hry a hračky (vrátane nafukovacích hračiek používaných pri kúpaní alebo plávaní), odevy, obuv, pokrývky hlavy, spodná bielizeň a ponožky, ozdoby a dekoračné predmety zo skla alebo porcelánu alebo keramiky a hliny, šatky na nosenie detí, detské ohrádky (do vnútorných priestorov), kolísky pre deti, chodúľky, nábytok (vrátane vešiakov na šaty), matrace, vankúše, nafukovacie matrace a vzduchové vankúše na iné ako lekárske účely, koža alebo imitácia kože alebo akékoľvek iné materiály, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ktoré sú používané pre tovary na prepravu (vrátane tašiek, kože alebo kožených škatúl a truhlíc, kľúčenky), dáždnyky a slnečníky, vychádzkové palice, papiernický tovar, lepidlá na kancelárske použitie a pre domácnosť, vyučovacie pomôcky, drahé kovy a ich zliatiny, šperky, drahokamy a polodrahokamy, manžetové gombíky, ihlice do kravaty, spony na kravaty, krúžky na kľúče, sochy a drobnosti, lekárske ortopedické materiály, hodiny a prístroje na meranie času, zariadenia a nástroje na výučbu, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako podobné v nižšej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky.

Ďalej bolo zistené, že služby napadnutej ochrannej známky v triede 35, a to „zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkovi pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: hudobné nástroje, stojany na hudobné nástroje, bicykle a ich rámy, sedadlá automobilov, opierky hlavy na sedadlá, bezpečnostné detské sedačky, potahy na sedadlá, autoplachty, slnečné clony, záchranné zariadenia a nástroje, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“ nie sú zhodné ani podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky.

Súčasne bolo pri porovnaní tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky so službami druhej staršej ochrannej známky zistené, že služby „zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkovi pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: lekárske ortopedické materiály, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“ v triede 35 napadnutej ochrannej známky sú zhodné so službami druhej staršej ochrannej známky. Ostatné služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 boli posúdené ako podobné v nízkej miere so službami druhej staršej ochrannej známky. Ďalej bolo zistené, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 nie sú zhodné ani podobné so službami druhej staršej ochrannej známky.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (MOZ č.1549717)

MININIO

Prvá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 17961214)

MINISO

Druhá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 17961207)



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

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „MININIO“.

Prvá staršia ochranná známka je obrazová, tvorená jedným slovným prvkom „MINISO“, napísaným veľkými tlačenými písmenami, jej štylizácia je minimálna, spočíva predovšetkým v použití tučného písma, a preto bude mať na vnímanie spotrebiteľov buď veľmi malý alebo žiadny vplyv.

Druhá staršia ochranná známka je tiež obrazová, čiernobiela, tvorená viacerými prvkami pozostávajúcimi zo stvárnenia dvoch nákupných tašiek umiestnených vedľa seba. Na prvej taške je vyobrazený slovný prvok „MINI“, pod ním v druhom riadku je slovný prvok „SO“ a symbol abstraktnej usmiatej tváre. Na grafickom prvku druhej tašky sú zobrazené štyri pravdepodobne čínske znaky.

Z vizuálneho hľadiska ide pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou o porovnanie dvoch označení, ktoré sú zhodne tvorené jedným slovným prvkom. Kolízne označenia sa zhodujú v prvých štyroch písmenách „MINI-“ a v poslednom písmene „O“. Odlišujú sa v piatom písmene „N“ / „S“, v šiestom písmene „I“ napadnutej ochrannej známky a celkovým počtom písmen, avšak len o jedno písmeno, keďže napadnutá ochranná známka je tvorená zo siedmich písmen, kým prvá staršia ochranná známka zo šiestich. Celkové grafické stvárnenie druhej staršej ochrannej známky nie je obzvlášť výrazné, tvorí ho len nevýrazná úprava písma, pričom slovné prvky porovnávaných označení sú podobné „MININIO“ a „MINISO“. V porovnávaných ochranných známkach bude preto spotrebiteľ vnímať veľmi podobný slovný prvok, ktorý sa v prvých štyroch písmenách úplne zhoduje a je zakončený rovnakým písmenom. Rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami v písmenách na piatej a šiestej pozícii, t. j. vo vnútri napadnutej ochrannej známky, nie je postačujúci na vyvolanie rozdielneho vizuálneho vnemu. Taktiež ani rozdiel v dĺžke spôsobený obsiahnutím šiestich vs siedmich písmen v nich tiež nemusí byť spotrebiteľom postrehnutý, preto možno konštatovať vysokú mieru ich podobnosti z vizuálneho hľadiska.

Čo sa týka **vizuálneho porovnania** napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou, ide o porovnanie slovnej a obrazovej ochrannej známky. Porovnávané označenia sa líšia v celkovom stvárnení, napadnutá ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom a staršia ochranná známka je tvorená obrazovými prvkami zobrazujúcimi dve nákupné tašky, na ktorých sú slovné a obrazové prvky. Určitú podobnosť medzi napadnutou ochrannou známkou v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou možno konštatovať len s ohľadom na jej

začiatok „MINI“, ktorý je zhodný so slovom znázorneným v druhej staršej ochrannej známke. Hoci posledné písmeno napadnutej ochrannej známky „O“ je rovnaké s písmenom v slove „SO“, ktoré je v druhom riadku, táto časť ich vizuálny vnem odlišuje, keďže slovo „SO“ je znázornené samostatne a písmeno „O“ v napadnutej ochrannej známke je súčasťou jej jediného slovného prvku tvoreného siedmimi písmenami. Rozdielne grafické stvárnenie druhej staršej ochrannej známky, spočívajúce v prítomnosti obrazových prvkov v podobe dvoch nákupných tašiek a ďalších prvkov (symbol usmiatej tváre, pravdepodobne čínske písmená), znázornených tak, že majú rovnocenné postavenie v celkovom stvárnení aj napriek zistenej zhode prvých štyroch písmen „MINI“ napadnutej ochrannej známky so slovným prvkom obsiahnutým v druhej staršej ochrannej známke spôsobuje, že tieto označenia sú z vizuálneho hľadiska nepodobné.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovného prvku, pretože aj označenia tvorené kombináciou obrazových a slovných prvkov spotrebiteľa zvukovo realizujú prostredníctvom ich slovných prvkov. Napadnutá ochranná známka bude s najväčšou pravdepodobnosťou reprodukováaná ako „mininio“. Prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „miniso“ a možno predpokladať, že aj druhá staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „miniso“, keďže jej ostatné prvky slovenský spotrebiteľ nebude reprodukovať. Možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka má v porovnaní so staršími ochrannými známkami takmer rovnakú dĺžku a hoci má napadnutá ochranná známka o jednu hlásku viac, rozdiel v počte sedem hlások verzus šesť hlások je pre spotrebiteľa zanedbateľný. Napriek tomu, že napadnutá ochranná známka má pred svojím zakončením odlišnú spoluhlásku „n“ a pridanú samohlásku „i“ v porovnaní so staršími ochrannými známkami, v ktorých na tejto pozícii zaznie spoluhláska „s“, celkový zvukový vnem je podobný. Uvedené konštatovanie vyplýva zo skutočnosti, že začiatok tvoria dve rovnaké slabiky vo všetkých porovnávaných ochranných známkach (mi-ni) a ich zakončenie je tiež rovnaké – tvorí ho samohláska „-o“. Zhodné hlásky na rovnakých pozíciách v porovnávaných ochranných známkach vedú ku konštatovaniu ich fonetickej podobnosti, z ktorých prvé dve sú zhodné a posledná sa rovnako končí na písmeno „o“. S ohľadom na uvedené možno medzi porovnávanými ochrannými známkami konštatovať priemernú mieru fonetickej podobnosti.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že význam obrazových známk je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „MININIO“, ktorý nemá žiadny konkrétny význam a vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám ho možno považovať za fantazijný. Prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „MINISO“, ktorý nemá žiadny konkrétny význam a vo vzťahu ku kolíznym tovarom ho takisto možno považovať za fantazijný, a preto sémantické hľadisko neovplyvní ich vnímanie a nebude mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti ich zámény.

Čo sa týka druhej staršej ochrannej známky, význam slovného prvku „MINI“ v nej zrejme bude verejnosťou rozpoznávaný ako označenie miniatúry niečoho, hoci vo vzťahu k zapísaným službám tento prvok nie je bežne zaužívaný. Ďalšie prvky v nej, a to slovný prvok „SO“ môže anglicky hovoriaca časť verejnosti vnímať ako anglickú príslovku so slovenským prekladom „tak“, resp. môže byť vnímané ako slovo bez konkrétneho významu. Obrazový prvok nákupných tašiek bude vnímaný v súlade s ich stvárnením a bude pre všetky služby súvisiace s obchodnými službami vnímaný ako opisný. Obrazový prvok pravdepodobne čínskych znakov a symbolu usmiatej tváre si budú spotrebiteľa spájať s ich zrejším obsahom, teda ako nečitateľné písmo a náčrt usmiatej tváre. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že zo sémantického hľadiska bude druhá staršia ochranná známka ako celok u spotrebiteľov vyvolávať význam „malých nákupov“. Na základe uvedeného možno napadnutú ochrannú známku a druhú staršiu ochrannú známku považovať zo sémantického hľadiska za nie podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje

daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 25 a 35 široká spotrebiteľská verejnosť a špecializovaná verejnosť (obchodníci, podnikatelia v oblasti veľkoobchodných služieb), ktorej sú predmetné tovary a služby súvisiace s predajom rôznych tovarov určené. Vo všeobecnosti ide pri tovaroch a službách, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, o tovary a služby, ktoré spotrebiteľ nakupuje bežne a ich kúpe venuje priemerný stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou možno konštatovať, že pri ich porovnaní bola zistená vizuálna podobnosť vo vysokej miere, priemerná miera fonetickej podobnosti a bolo zistené, že sémantické hľadisko nezohráva žiadnu úlohu pri posúdení pravdepodobnosti zámeny. Napadnutá ochranná známka obsahuje slovný prvok „MININIO“, ktorý je veľmi podobný s prvou staršou ochrannou známkou, pričom je jej jediným prvkom, ktorý vplýva na jej rozlišovaciu spôsobilosť. V danom prípade zistená odlišnosť v dvoch rozdielnych písmenách v napadnutej ochrannej známke nepreváži existujúcu veľkú podobnosť medzi nimi založenú na podobnosti slovného prvku „MININIO/MINISO“, a to predovšetkým zhody v ich začiatku a rovnakom zakončení. Uvedené rozdiely tak nedokážu vzájomne bezpečne rozlíšiť porovnávané ochranné známky ani zabezpečiť ich dostatočné odlíšenie u relevantných spotrebiteľov. Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 boli pritom posúdené ako zhodné a časť služieb v triede 35 bola posúdená ako podobná v nižšej miere s tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Možno pritom zdôrazniť, že staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „MINISO“, ktorý je fantazijný a nemá žiadny konkrétny význam ani nemá súvis so zapísanými tovarmi, teda prvá staršia ochranná známka disponuje priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že z pohľadu relevantného spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných ochranných známk pre tovary a časť služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné. Napriek konštatovanej nízkej miere podobnosti medzi službami napadnutej ochrannej známky a tovarmi prvej staršej ochrannej známky, túto v predmetnom prípade vykompenzuje vyššia miera podobnosti kolíznych označení. Spotrebiteľ totiž zvyčajne nemá možnosť porovnať označenia súčasne vedľa seba, môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, a preto väčšinou odkazuje na označenie pomocou rozlišujúceho prvku, ktorý mu utkvел v pamäti a ktorý v posudzovanom prípade predstavuje veľmi podobný slovný prvok. Pri časti služieb napadnutej ochrannej známky, pre ktoré nebola zistená ich podobnosť v porovnaní s tovarmi prvej staršej ochrannej známky sa spotrebiteľ ani s ohľadom na zistenú podobnosť označení nemôže zmyliť pri určení ich pôvodu.

Ďalej možno konštatovať, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou bolo zistené, že označenia sú nepodobné z vizuálneho aj zo sémantického hľadiska, z fonetického hľadiska bola zistená ich podobnosť v priemernej miere. Napadnutá ochranná známka obsahuje jeden slovný prvok „MININIO“, pričom druhá staršia ochranná známka je obrazová, tvorená z viacerých prvkov a jediným faktorom, ktorý umožňuje konštatovať istú podobnosť medzi nimi, je zhodný začiatok slovného prvku napadnutej ochrannej známky, ktorý sa zhoduje so slovom „MINI“, zobrazeným v druhej staršej ochrannej známke len ako jeden z jej viacerých prvkov. Rozdiely, ktoré sú medzi napadnutou ochrannou známkou a druhou staršou ochrannou známkou, sú v tomto prípade zreteľné a celkový dojem, ktorý tieto kolízne označenia vyvolávajú je natoľko rozdielny, že spoľahlivo dokáže zabezpečiť ich odlíšenie u relevantných spotrebiteľov. Bolo zistené, že časť služieb v triede 35 napadnutej ochrannej známky, týkajúcich sa „*lekárskych ortopedických materiálov*“, bola posúdená ako zhodná so službami druhej staršej ochrannej známky v tej istej triede, ostatné služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 boli posúdené ako podobné len v nízkej miere so službami druhej staršej ochrannej známky. Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 25 boli posúdené ako nepodobné so službami druhej staršej ochrannej známky. Hoci druhá staršia ochranná známka, tvorená viacerými slovnými a obrazovými prvkami, bezpochyby disponuje priemernou rozlišovacou spôsobilosťou, v danom prípade

zistený rozdiel v jej celkovom stvárnení v porovnaní s napadnutou ochrannou známkou tvorenou jedným slovom neumožňuje konštatovať, že by z pohľadu relevantného spotrebiteľa medzi nimi existovala pravdepodobnosť zámeny, a to ani pre služby, ktoré boli posúdené ako zhodné. V tomto prípade totiž ani zistená zhoda medzi uvedenými službami nie je schopná vykompenzovať zistené výrazné rozdiely medzi kolíznymi označeniami. Aj pri zohľadnení faktu, že spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať označenia súčasne vedľa seba a môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, v tomto prípade medzi kolíznymi ochrannými známkami nebola zistená existencia prvku, ktorý by mohol vplývať na spotrebiteľa tak, že by sa pri využívaní zhodných služieb, resp. pri využívaní služieb podobných len v nízkej miere mohol zmýliť pri určení ich pôvodcu.

Na základe všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že vo vzťahu k tovarom v triede 25 a službám „*zhromažďovanie rôznych tovarov, ktoré umožňuje zákazníkom pohodlne porovnať a zakúpiť tieto tovary: hry, hračky a hry, hračky pre ihriská, hry a hračky (vrátane nafukovacích hračiek používaných pri kúpaní alebo plávaní), odevy, obuv, pokrývky hlavy, spodná bielizeň a ponožky, ozdoby a dekoračné predmety zo skla alebo porcelánu alebo keramiky a hliny, šatky na nosenie detí, detské ohrádky (do vnútorných priestorov), kolisky pre deti, chodúľky, nábytok (vrátane vešiakov na šaty), matrace, vankúše, nafukovacie matrace a vzduchové vankúše na iné ako lekárske účely, koža alebo imitácia kože alebo akékoľvek iné materiály, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ktoré sú používané pre tovary na prepravu (vrátane tašiek, kože alebo kožených škatúl a truhlíc, kľúčenky), dáždniky a slnečníky, vychádzkové palice, papiernický tovar, lepidlá na kancelárske použitie a pre domácnosť, vyučovacie pomôcky, drahé kovy a ich zliatiny, šperky, drahokamy a polodrahokamy, manžetové gombíky, ihlice do kravaty, spony na kravaty, krúžky na kľúče, sochy a drobnosti, lekárske ortopedické materiály, hodiny a prístroje na meranie času, zariadenia a nástroje na výučbu, takéto služby môžu byť poskytované prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodov, predajných automatov, zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií, webových stránok“ v triede 35 boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na toto ustanovenie možno preto v uvedenom rozsahu považovať za dôvodný.*

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Marek Samoš
podpredsa úradu

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského /13, 851 01 Bratislava-Petržalka
DEFANS PATENT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ, Sahrayıcedid Mahallesi Atatürk Caddesi, Aslan Kaptan Çıkmazı
Sokak Çağla, Apartmanı No:4 K:4 D:13 , Kadıköy, İstanbul