



Banská Bystrica 03.06.2025
MOZ 1784956/I-11-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa TIFFANY AND COMPANY, 727 Fifth Avenue, 10022 New York, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1784956

 za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, majiteľa PREDUZEČE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EKSPORT IMPORT TIFFANY PRODUCTION DOO ČAČAK, Moravska 12, 32000 ČAČAK, Srbská republika (ďalej majiteľ), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1784956 sa pre územie Slovenskej republiky vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 6.9.2024 doručený návrh na vyhlásenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1784956  (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 týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že okrem iných ochranných známk je aj majiteľom ochranných známk EÚ, a to OZ EÚ č. 7488621 „TIFFANY“, OZ EÚ č. 13118872 „TIFFANY“, OZ EÚ č. 18730736 „TIFFANY

TIFFANY & Co.

a OZ EÚ č. 11880838 , ktoré sú zapísané aj pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K porovnaniu kolíznych tovarov a služieb navrhovateľ uviedol, že považuje všetky tovary a služby porovnávaných ochranných známk aj bez podrobného porovnania za zhodné, podobné a súvisiace.

Navrhovateľ pred samotným porovnaním označení kolízne ochranné známky opísal a uviedol, že spoločným slovným prvkom napadnutej ochrannej známky, ako aj starších ochranných známk je slovný prvok „TIFFANY“. Podľa navrhovateľa je výsledkom porovnania ochranných známk z vizuálneho aj fonetického

hľadiska vysoký stupeň podobnosti, konštatovaný najmä na základe zhodného dominantného slovného prvku s rozlišovacou spôsobilosťou „TIFFANY“. Zo sémantického hľadiska navrhovateľ skonštatoval opäť vysokú mieru podobnosti, keďže obsahujú slovný prvok spájajúci sa zhodne so ženským menom.

Navrhovateľ v závere uviedol, že napadnutá ochranná známka je na základe uvedeného podobná so staršími ochrannými známkami do takej miery, že na zhodných, podobných a súvisiacich tovaroch a službách v triedach 18, 25 a 35 bude dochádzať k pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti. Zároveň vyjadril presvedčenie, že existuje aj pravdepodobnosť asociácie so skoršími ochrannými známkami, a to na základe dominantného identického slovného prvku „TIFFANY“. Navrhovateľ zdôraznil, že napadnutá ochranná známka majiteľa vyvoláva dojem zámerného spájania so staršími ochrannými známkami „TIFFANY“, ktoré sú celosvetovo známymi ochrannými známkami, pod ktorými navrhovateľ ponúka luxusný tovar.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 25.9.2024 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 30.9.2024. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak úrad neoznami odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

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 § 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 známok nedošlo.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach 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).

V konaní o návrhu na vyhlásenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1784956



za neplatnú pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa bola s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 19.1.2024 s účinkami pre územie

Slovenskej republiky medzinárodne zapísaná pre tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom

- slovnej ochrannej známky EÚ „TIFFANY“ č. 7488621 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 23.12.2008, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky EÚ „TIFFANY“ č. 13118872 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.7.2014, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 4 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky EÚ „TIFFANY“ č. 18730736 (ďalej aj tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 8.7.2022, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

TIFFANY & CO.

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 11880838 (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 7.6.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Návrh bol založený na štyroch starších ochranných známkach, ktoré obsahujú zhodný slovný prvok „TIFFANY“. S ohľadom na rozsah služieb v triede 35, pre ktoré je zapísaná tretia staršia ochranná známka a rozsah tovarov a služieb v triedach 18, 25 a 35, pre ktoré je zapísaná štvrtá staršia ochranná známka, bude z hľadiska účelnosti a hospodárnosti konania predmetom posúdenia naplnenia podmienok uplatneného ustanovenia prednostne tretia a štvrtá staršia ochranná známka.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 18 – „*luggage and transport bags; leather bags and wallets; wallets; leather straps; backpacks; card cases (wallets)*“ [v preklade „batožina a cestovné tašky; kožené tašky a peňaženky; náprsné tašky; kožené remienky; plecniaky; obaly na karty (náprsné tašky)“];

v triede 25 – „*clothing; footwear; headwear*“ [v preklade „odevy; obuv; pokrývky hlavy“];

v triede 35 – „*wholesale, retail and marketing assistance services with respect to franchising of clothing, footwear and headgear; retail and wholesale services for fashion accessories; Internet auction services; administration of incentive and customer loyalty schemes; organization of fashion shows for promotional purposes; product merchandising services; advertising, marketing and public relations services; business management services; commercial management and advice in the field of retail and wholesale and franchising services*“ [v preklade „veľkoobchodné, maloobchodné a marketingové asistenčné služby súvisiace s franchisingom odevov, obuvi a pokrývok hlavy; maloobchodné a veľkoobchodné služby s módnymi doplnkami; služby internetových aukcií; správa spotrebiteľských vernostných a motivačných programov; organizovanie módných prehliadok na podporu predaja; merchandising; reklama; marketing a vzťahy s verejnosťou; obchodný manažment; obchodný manažment a poradenstvo v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb a franchisingu“].

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre služby:

v triede 35 – „*arranging and conducting special events and art exhibitions for commercial, promotional or advertising purposes; auction services; business management, organization and administration; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; provision of an online marketplace for*

buyers and sellers of blockchain-based non-fungible assets and other application tokens; providing an on-line marketplace for buyers and sellers of digital currency assets, non-fungible tokens (NFTs), physical assets, artwork, music, text and audio and video, and other media; online retail services connected with the sales of photographs, artistic works, artwork, digital fashion, jewellery, music and media; retail services for computer software (mobile application); retail services for computer software for non-fungible token (NFT) creation and management platform; online retail services in relation to virtual goods, namely jewellery, precious metals, precious stones and gems, watches, eyewear, cosmetics and fragrances, stationery, coins, bags, wallets, leather goods, namely leather handbags, leather luggage, leather planners and notebooks, leather fashion accessories card cases, clothing, footwear, headgear, fashion accessories, home accessories, namely bowls, photo frames, candle holders interior decorations, tableware, dinnerware, bar and drinkware, toys and games, photographs, works of art, media and music, all authenticated by nonfungible tokens (NFT's); the bringing together, for the benefit of others, of a variety of restaurant, spa, and hospitality (accommodation, food and drink) services, enabling consumers to conveniently compare and purchase those services; administration of a discount program for enabling participants to obtain discounts on goods and services through use of a discount membership card; organisation, operation, implementation, creation, and supervision of membership schemes“ [v preklade „organizovanie a usporadúvanie špeciálnych podujatí a umeleckých výstav na obchodné, reklamné alebo propagačné účely; dražby; obchodný manažment, organizácia a správa podniku; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie on line trhov pre nákupcov a predajcov vo vzťahu k nasledujúcim tovarom: nezameniteľným aktívam založeným na technológii blockchain a iným aplikačným tokenom; poskytovanie on line burzy pre kupujúcich a predajcov digitálnej meny, nezameniteľných tokenov (NFT), fyzických aktív, umeleckých diel, hudby, textu, zvuku a videa a iných médií; on line maloobchodné služby v oblasti predaja nasledujúcich tovarov: fotografie, umelecké práce, umelecké diela, digitálna móda, šperky, hudba a médiá; maloobchodné služby v oblasti: počítačové programy (mobilné aplikácie); maloobchodné služby v oblasti: počítačový softvér pre platformu na vytváranie a správu nezameniteľných tokenov (NFT); on line maloobchodné služby v oblasti: virtuálne tovary, t. j. šperky, vzácne kovy, drahokamy, hodinky, očná optika, kozmetika a voňavky, papiernický tovar, mince, tašky, náprsné tašky, kožené tovary, menovite kožené kabelky, kožená batožina, kožené plánovače a zápisníky, kožené módne doplnky, puzdrá na karty, odevy, obuv, pokrývky hlavy, módne doplnky, bytové doplnky, menovite misky, fotorámčeky, svietniky, interiérová dekorácia, stolový riad, jedálenský riad, barový a nápojový riad, hračky a hry, fotografie, umelecké diela, médiá a hudba, všetko overené nezameniteľnými tokenmi (NFT); zoskupenie rôznych reštauračných, kúpeľných a pohostinských služieb (ubytovanie, strava a nápoje) pre prospech ostatných, čo zákazníkovi umožňuje pohodlne porovnávať a nakupovať tieto služby; správa zľavového programu umožňujúceho účastníkovi získať zľavu na výrobky a služby pri použití zľavovej členskej karty; tvorba, implementácia, prevádzka, organizovanie a kontrola členských programov“].

Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre tovary a služby:

v triede 18 – „leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins / pelts; imitation leather; leather, unworked or semi-worked; moleskin [imitation of leather]; leather shoulder straps; suitcases; suitcase handles; trunks and travelling bags; travelling sets [leatherware]; garment bags for travel, airline travel cabin bags, luggage tags; hat boxes of leather; leather bags; handbags, clutch bags, satchels and briefcases, attache cases, shopping bags; suit bags, garment bags, hat bags, rucksacks, school bags, duffel bags, tote bags, gym bags, sport bags (not for specific sport apparatus), bags for climbers and campers; school bags, shopping bags, beach bags, chain mesh purses, handbag frames; cosmetic bags and bags for toiletries; vanity cases, not fitted; shaving kit bags, shoe bags, wallets and purses in this class, leather wallets and purses; tool bags of leather, empty; pouches; key cases; credit card holders and wallets, pocket wallets, coin wallets and coin purses, jewellery rolls and wraps; leather notebooks and portfolios, leather diaries, leather business card cases, holders and wallets, animal skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; umbrella covers; whips, harnesses and saddlery; collars, leads and leashes for animals; riding saddles; leather pet collars, leads and leashes; pouch baby carriers; sling bags for carrying infants; slings for carrying infants; boxes of leather or leather board, cases, of leather or leatherboard; furniture coverings of leather; bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging / envelopes, of leather, for packaging / pouches, of leather, for packaging; leather laces; card holders all being made of precious metals or coated therewith“ [v preklade „koža a imitácie kože a výrobky z týchto materiálov

nezahrnuté v iných triedach; kože zvierat/kože; imitácie kože; usne [surovina alebo polotovár]; moleskin [imitácia kože]; kožené náramenné pásy; kufre; rúčky na kufre; kufre a cestovné tašky; cestovné kožené tašky; cestovné obaly na odevy, cestovné tašky do lietadiel, batožinové štítiky; kožené škatule na klobúky; kožené tašky; kabelky, malé kabelky do ruky, školské tašky a aktovky, obaly na doklady, nákupné tašky; cestovné vaky, obaly na šatstvo, tašky na klobúky, batohy, školské tašky, športové vaky, nákupné tašky, športové tašky, športové tašky (nie pre špecifické športové náčinie), vaky pre horolezcov a vaky pre turistov; školské tašky, nákupné tašky, plážové tašky, peňaženky z retiazok, kabelkové rámy; kozmetické tašky, toaletné tašky; kufríky na toaletné potreby (prázdne); tašky so súpravami na holenie, tašky na topánky, peňaženky a náprsné tašky v tejto triede, kožené peňaženky a náprsné tašky; kožené tašky na náradie (prázdne); vrecká; puzdrá na kľúče; puzdrá na kreditné karty a peňaženky, vreckové peňaženky, náprsné tašky na mince a peňaženky na mince, puzdrá na šperky; kožené poznámkové zošity a obaly na spisy, kožené diáre, kožené puzdrá na navštívenky, puzdrá a peňaženky, kože zvierat, zvieracie kože; dáždnyky, slnečníky a vychádzkové palice; obaly na dáždnyky; jazdecké bičíky, postroje a sedlá; vôdzky, obojky a šnúry pre zvieratá; jazdecké sedlá; kožené vôdzky, obojky a šnúry pre zvieratá; vaky na nosenie dojčiat; tašky na nosenie detí; šatky na nosenie dojčiat; škatule z kože alebo koženky, puzdrá z kože alebo koženky; kožené obloženia nábytku; tašky [obálky, vrecká] z kože, určené na balenie; kožené šnúrky; puzdrá na karty vyrobené z drahých kovov alebo pokované drahými kovmi“];

v triede 25 – „*clothing, footwear, headgear; ties, scarves, belts, gloves*“ [v preklade „odevy; obuv, pokrývky hlavy; kravaty, šatky, opasky, rukavice“];

v triede 35 – „*retail store services rendered in the working of a commercial undertaking especially related to shops for the retail of luxury goods for personal and household use, being precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, diamond jewellery, rings, engagement rings, wedding rings, brooches, bracelets, bangles, cuff bracelets, earrings, necklaces, pendants, lockets, cameos, cuff links, semi-precious stones, diamonds, precious stones, pearls, horological and chronometric instruments, watches, clocks and pocket watches and parts therefore, watch straps, watch bands, watch fittings, pendant chains for watches, bracelets for watches, and cases for clocks and watches, decorative objects and works of art made of or using precious metals, boxes of precious metals, key rings, cell phone accessory charms and jewelry boxes; department store services and online retail store services for precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, diamond jewellery, rings, engagement rings, wedding rings, brooches, bracelets, bangles, cuff bracelets, earrings, necklaces, pendants, lockets, cameos, cuff links, semi-precious stones, diamonds, precious stones, pearls, horological and chronometric instruments, watches, clocks and pocket watches and parts therefore, watch straps, watch bands, watch fittings, pendant chains for watches, bracelets for watches, and cases for clocks and watches, decorative objects and works of art made of or using precious metals, boxes of precious metals, key rings, cell phone accessory charms and jewelry boxes; mail order catalogues services in the field of luxury goods for personal and household use, being precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, diamond jewellery, rings, engagement rings, wedding rings, brooches, bracelets, bangles, cuff bracelets, earrings, necklaces, pendants, lockets, cameos, cuff links, semi-precious stones, diamonds, precious stones, pearls, horological and chronometric instruments, watches, clocks and pocket watches and parts therefore, watch straps, watch bands, watch fittings, pendant chains for watches, bracelets for watches, and cases for clocks and watches, decorative objects and works of art made of or using precious metals, boxes of precious metals, key rings, cell phone accessory charms and jewelry boxes; online retail services in the field of bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, preparations for application to the skin, scalp, hair or nails, skin care preparations, preparations for cleaning the teeth, soaps, perfumery, colognes, essential oils, perfumes, after-shave lotions, eau de Cologne, ethereal essences, air fragrancing preparations, cosmetics, hair lotions, deodorants, anti-perspirants, non-medicated toilet preparations, leather cleaning products, sachets for perfuming linen, aromatics [essential oils], astringents for cosmetic purposes, balms other than for medical purposes, bath salts, not for medical purposes, cosmetic preparations for baths, beauty masks, cleansing milk for toilet purposes, cloths impregnated with a detergent for cleaning, cosmetic kits, hair dyes / hair colorants, hair spray, incense, leather preservatives [polishes] / preservatives for leather [polishes], polishing preparations, polishing wax, polishing creams, polishing rouge / jewellers' rouge, polishing stones, polishing paper, potpourris [fragrances], tripoli stone for polishing, shining preparations [polish], shaving preparations, shaving soap, pen knives and pocket*

knives, manicure tools, manicure sets, pedicure sets, nail files, nail clippers, nail scissors, scissors, razors, shavers and grooming aids, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life- saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, computer software, fire-extinguishing apparatus, electronic gift cards, magnetic coded gift cards, holders for magnetically encoded gift cards, eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass and sunglass cases, chains and cords for eyeglasses and sunglasses, eyeshades, containers for contact lenses, magnifying glasses, binoculars, monacles, compasses, cameras, radios, telephones and mobile phones, mobile phone straps, mobile phone charms, tape measures, time clocks (time recording devices), magnets, audio-visual devices, audio-visual recordings, downloadable audio-visual recordings, tablet computers, cases, covers and accessories for electronic goods, mobile phones, portable media players, personal digital assistants, tablet computers, mobile phone accessory charms, downloadable software applications for wireless mobile devices, computers, and tablets for the distribution of multimedia content containing text, graphics, images, audio and video, downloadable electronic publications, books, brochures, catalogues and booklets, baby teething rings and chains for improving teething, baby pacifiers, dummies, ear trumpets, feeding bottles, thermometers for medical purposes, vibromassage apparatus, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, precious metals, unwrought or semi-wrought, alloys of precious metal, gold, unwrought or beaten, palladium, platinum [metal], rhodium, ruthenium, silver thread, silver, unwrought or beaten, jet, unwrought or semi-wrought, gold thread, amulets [jewellery], paste jewellery, diamond jewellery, jewellery including bracelets, bangles, brooches, badges, pins, earrings, chains, charms, lockets, necklaces, medallions, pendants, finger rings, bangles, cuff bracelets, cloisonné jewellery, precious stones and gems, semi-precious stones and gems, diamonds, pearls [jewellery], badges of precious metal, ingots of precious metals, beads for making jewelry, horological and chronometric instruments, including watches, alarm clocks, clocks, pocket watches and other timepieces and timekeeping instruments, leather watch bands and leather watch straps, clock cases, watch bands, watch straps, watch chains, sundials, figurines, ornaments, trinkets, and works of art made of or using precious metals or brass or coated therewith, busts of precious metal, boxes of precious metal, coins, cuff links, tie pins, tie bars, tie clips, lapel pins, hat pins, ornamental pins, ornaments [jewellery], ornaments for shoes, jewellery holders and cases, watch cases, card holders, key rings, key chains, key fobs, trophies, medals, pill boxes, jewellery boxes, stands for clocks, signaling whistles, all being made of precious metals or coated therewith, paper, cardboard and goods made from these materials (excluding cardboard and paper tableware, disposable tableware, cups, table linens of paper, towels of paper, paper plates, tablecloths of paper, table napkins of paper, tablemats of paper, food packaging materials), paper goods, namely, paper ribbons, paper bows, boxes of cardboard or paper (not for food purposes), wrapping paper / packing paper, paper and/or cardboard bags, bags [envelopes, pouches] of paper for packaging, note books, note pads, covers [stationery] / wrappers [stationery], writing pads / writing tablets, printed matter, namely, printed shopping bags, boxes and pouches, brochures, magazines, catalogues, pamphlets booklets, newsletters, newspapers, publications, calendars, agendas, manuals [handbooks], forms, invitations, place cards, note cards, greeting cards, postcards, announcement cards, books, postage stamps, stickers, bookbinding materials, adhesive tape dispensers [office requisites], adhesive tapes for stationery or household purposes, bookends, document files [stationery], document holders [stationery], clipboards, stationery (whether engraved or not), adhesives for stationery or household purposes, files [office requisites], drawing pins / thumbtacks, paper-clips, paperweights, writing instruments, pens, pencils, nibs of gold, drawing instruments, pen clips, pencil leads, pencil holders, penholders, stands for pens and pencils, pencil sharpening machines, electric or non-electric, rubber erasers, drawing rulers, artists' materials, canvas for painting, drawing pads, drawing materials, paint brushes, drawing sets, figurines [statuettes] of papier mâché, lithographic works of art, paintings [pictures], framed or unframed, posters, photographs, pictures, typewriters and office requisites (except furniture), cases for stamps [seals], stamp pads, instructional and teaching material (except apparatus), printers' type, printing blocks, albums, scrapbooks, photograph stands, blotters, boxes for pens, cabinets for stationery clipboards, elastic bands for offices, folders for papers, globes (terrestrial) inking pads, inkwells, inkstands, nibs, office perforators, paper clasps, pen cases, pencil sharpeners, staples for offices, staplers, trays for sorting and counting money, typewriter keys, typewriter ribbons, letter trays, holders for checkbooks [cheque books], money clips, money clips being made of precious

metals or coated therewith, passport holders, rosaries / chaplets, money clips being made of precious metals or coated therewith, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins / pelts, imitation leather, leather, unworked or semi-worked, moleskin [imitation of leather], leather shoulder straps, suitcases, suitcase handles, trunks and travelling bags, travelling sets [leatherware], garment bags for travel, airline travel cabin bags, luggage tags, hat boxes of leather, leather bags, handbags, clutch bags, satchels and briefcases, attaché cases, shopping bags, suit bags, garment bags, hat bags, rucksacks, school bags, duffel bags, tote bags, gym bags, sport bags (not for specific sport apparatus), bags for climbers and campers, school bags, shopping bags, beach bags, chain mesh purses, handbag frames, cosmetic bags and bags for toiletries, vanity cases, not fitted, shaving kit bags, shoe bags, wallets and purses, leather wallets and purses, tool bags of leather, empty, pouches, key cases, credit card holders and wallets, pocket wallets, coin wallets and coin purses, jewellery rolls and wraps, leather notebooks and portfolios, leather diaries, leather business card cases, holders and wallets, animal skins, hides, umbrellas, parasols and walking sticks, umbrella covers, whips, harnesses and saddler, collars, leads and leashes for animals, riding saddles, leather pet collars, leads and leashes, pouch baby carriers, sling bags for carrying infants, slings for carrying infants, boxes of leather or leather board, cases, of leather or leatherboard, furniture coverings of leather, bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging I envelopes, of leather, for packaging I pouches, of leather, leather laces, card holders being made of precious metals or coated therewith, furniture, mirrors, picture frames and holders, photo frames and holders, calendar frames and holders, hand held mirrors with frames, picture frames and photo frames being made of precious metals or coated therewith, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, but excluding packaging containers of plastics, combs and sponges, brushes (except paint brushes), including hair brushes, clothes brushes, shoe cleaning brushes, make-up brushes, cosmetic brushes and shaving brushes, bath brushes, skin cleaning brushes, pet grooming brushes, brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), perfume atomizers and dispensers, perfume flasks, perfume bottles, perfume burners, essential oil burners, cups (made of precious metals or coated therewith), perfume containers and money boxes being made of precious metals or coated therewith, clothing, footwear, headgear, ties, scarves, belts, gloves, games and playthings including whistles and yo-yos, baby rattles, playing cards, dolls and plush toys, gymnastic and sporting articles, golf bags, golf tees, golf ball containers, racquet bags, Christmas decorations, dice, checkers and backgammon games, puzzles, musical game apparatus, bubble blowers, smokers' articles including cigarette and cigar cases and lighters, cigarette holders and filters, ashtrays, tobacco pipes, matches, cigar cutters, cigar and cigarette boxes, pipe racks, snuff boxes, tobacco jars; and advertising by mail order" [v preklade „služby maloobchodných predajní v rámci komerčného podnikania, predovšetkým súvisiace s obchodmi pre maloobchodný predaj nasledujúceho tovaru: luxusné výrobky na osobné účely a do domácnosti, drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo pokované drahými kovmi, klenoty, diamantové šperky, prstene, zásnubné prstene, svadobné obrúčky, brošne, náramky, kruhové náramky, manžetové náramky, náušnice, náhrdelníky, prívesky, medailóny, brošne, manžetové gombíky, polodrahokamy, diamanty, drahé kamene, perly, časomerné a chronometrické prístroje, hodinky, hodiny a vreckové hodinky a ich časti, náramky na hodinky, remienky na hodinky, súčiastky hodiniek, retiazky na hodinky a puzdrá na hodiny a hodinky, ozdobné predmety a umelecké diela z drahých kovov alebo využívajúce drahé kovy, škatule z drahých kovov, krúžky na kľúče, prívesky na mobilné telefóny a šperkovnice; služby obchodných domov a služby on-line maloobchodných predajní v oblasti nasledujúceho tovaru: drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo pokované drahými kovmi, klenoty, diamantové šperky, prstene, zásnubné prstene, svadobné obrúčky, brošne, náramky, kruhové náramky, manžetové náramky, náušnice, náhrdelníky, prívesky, medailóny, brošne, manžetové gombíky, polodrahokamy, diamanty, drahé kamene, perly, časomerné a chronometrické prístroje, hodinky, hodiny a vreckové hodinky a ich časti, náramky na hodinky, remienky na hodinky, súčiastky hodiniek, retiazky na hodinky a puzdrá na hodiny a hodinky, ozdobné predmety a umelecké diela z drahých kovov alebo využívajúce drahé kovy, škatule z drahých kovov, krúžky na kľúče, prívesky na mobilné telefóny a šperkovnice; zásielkové služby v oblasti tohto tovaru: luxusné výrobky na osobné účely a do domácnosti, drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov alebo pokované drahými kovmi, klenoty, diamantové šperky, prstene, zásnubné prstene, svadobné obrúčky, brošne, náramky, kruhové náramky, manžetové náramky, náušnice, náhrdelníky, prívesky, medailóny, brošne, manžetové gombíky, polodrahokamy, diamanty, drahé kamene, perly, časomerné a chronometrické prístroje, hodinky, hodiny a vreckové hodinky a ich časti, náramky na hodinky, remienky na hodinky, súčiastky hodiniek, retiazky na hodinky a puzdrá na hodiny a hodinky, ozdobné predmety a umelecké diela z drahých

kovov alebo využívajúce drahé kovy, škatule z drahých kovov, krúžky na kľúče, prívesky na mobilné telefóny a šperkovnice; on-line maloobchodné služby v oblasti predaja nasledujúceho tovaru: bieliace prípravky a iné pracie prostriedky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, prípravky určené na pleť, pokožku hlavy, vlasy alebo nechty, pleťové prípravky, prípravky na čistenie zubov, mydlá, voňavkárské výrobky, kolínske vody, éterické oleje, voňavky, vody po holení, kolínske vody, éterické esencie, prípravky na aromatizovanie vzduchu, kozmetické prípravky, vlasové vody, dezodoranty, antiperspiranty, toaletné prípravky bez liečivých prísad, výrobky na čistenie kože, vrecúška na aromatizovanie bielizne, aromatické látky [éterické oleje], adstringentné prípravky na kozmetické účely, balzamy na iné ako lekárske účely, soli do kúpeľa, na iné ako lekárske účely, kozmetické prípravky do kúpeľa, kozmetické masky, čistiace mlieka na toaletné účely, utierky napustené saponátom na čistenie, kozmetické súpravy, farbivá na vlasy, farby na vlasy, spreje na vlasy, kadidlo, prípravky na konzervovanie kože [leštidlá], leštiace prípravky, leštiaci vosk, leštiace krémy, rúž, leštiace kamene, leštiaci papier, vonné zmesi, diatomit na leštenie, leštiace prípravky [leštidlá], prípravky na holenie, mydlá na holenie, vreckové nože, nástroje na manikúru, súpravy na manikúru, súpravy na pedikúru, pilníky na nechty, klieštiky na nechty, nožnice na nechty, nožnice, britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčky, holiace strojčky a kozmetické potreby, prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné (inšpekčné), záchranné a školiace prístroje a nástroje, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, zariadenia na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, kompaktné disky, DVD a iné nosiče digitálnych nahrávok, mechanizmy pre zariadenia na mince, registračné pokladnice, počítaacie prístroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače, počítačový softvér, hasiace prístroje, elektronické darčkové karty, magneticky kódované darčkové karty, držiaky pre magneticky kódované darčkové karty, okuliare, slnečné okuliare, rámy pre okuliare, puzdrá pre okuliare a slnečné okuliare, retiazky a šnúrky pre okuliare a slnečné okuliare, tienidlá na oči, nádoby na kontaktné šošovky, lupy, ďalekohľady, monokulárne ďalekohľady, kompas, kamery/fotoaparáty, rádiá, telefóny a mobilné telefóny, šnúrky na mobilné telefóny, prívesky na mobilné telefóny, meracie pásma, zariadenia na zaznamenávanie času (nahrávače), magnety, audiovizuálne prístroje, audiovizuálne záznamy, audiovizuálne záznamy s možnosťou prevzatia, tabletové počítače, puzdrá, kryty a príslušenstvo na elektronické výrobky, mobilné telefóny, prenosné prehrávače médií, vreckové počítače, tabletové počítače, prívesky na mobilné telefóny, softvérové aplikácie s možnosťou prevzatia pre bezdrôtové mobilné prístroje, počítače a tabletové počítače určené na distribúciu multimediálneho obsahu vrátane textu, grafiky, obrazov, zvuku a videa, elektronické publikácie s možnosťou prevzatia, knihy, brožované knihy, katalógy a brožúry, krúžky a retiazky uľahčujúce prerezávanie zubov pre bábätká, cumlíky pre bábätká, cumlíky, načúvacie zariadenia pre sluchovo postihnutých, fľaše na dojčenie, teplomery na lekárske účely, vibromasážne prístroje, výrobky z drahých kovov a ich zliatin alebo s povrchovou úpravou z drahých kovov a ich zliatin, drahé kovy, surovina alebo polotovary, zliatiny z drahých kovov, zlato v surovom stave alebo ako polotovary, paládium, platina [kov], ródium, ruténium, strieborné nite, striebro v surovom stave alebo ako polotovary, gagát [smolné uhlie] surovina alebo polotovary, zlaté nite, amulety [šperky], bižutéria, diamantové šperky, šperky, menovite náramky, náramky na členky, brošne, odznaky, ihlice, náušnice, retiazky, prívesky, medailóny, náhrdelníky, medailóny, prívesky, prstene, manžetové náramky, šperky z emailovanej keramiky, drahokamy, polodrahokamy, diamanty, perly [šperky], odznaky z drahých kovov, ingoty z drahých kovov, korálky na výrobu šperkov, hodinárske výrobky a iné chronometre, menovite hodinky, budíky, hodiny, vreckové hodinky a iné časomerné prístroje, kožené remienky pre hodinky, puzdrá na hodinky, remienky na hodinky, náramky na hodinky, retiazky na hodinky, slnečné hodiny, figuríny, ozdoby, prívesky a umelecké diela z drahých kovov alebo mosadze alebo potiahnuté drahými kovmi alebo mosadzou, busty z drahých kovov, škatule z drahých kovov, mince, manžetové gombíky, ihlice na kravaty, spony na kravaty, ihlice na fázónu kabáta, ihlice na klobúky, ozdobné ihlice, ozdoby [šperky], ozdoby na topánky, puzdrá a držiaky na šperky, puzdrá na hodinky, puzdrá na karty, krúžky na kľúče, retiazky na kľúče, kľúčanky, trofeje, medaily, škatuľky na tabletky, šperkovnice, stojany na hodiny, signalizačné píšťalky, všetky vyrobené z drahých kovov alebo potiahnuté drahými kovmi, papier, kartón a výrobky z týchto materiálov (okrem nasledujúceho tovaru: kartónový a papierový stolový riad, jednorazový stolový riad, šálky, papierové stolové prestieranie, papierové obrúsky, papierové tanier, papierové stolové obrúsky, papierové stolové obrúsky, papierové stolové podložky, obalové materiály na jedlo), papierové výrobky, akými sú menovite papierové stužky, obálky, kartónové alebo papierové škatule (nie na potravinárske účely), obalový a baliaci papier, papierové a/alebo kartónové tašky, tašky [obálky, vrecká] z papiera na baliace účely, poznámkové zošity, záznamníky, kancelárske obaly [kancelárske potreby]/obaly [kancelárske potreby], podložky na písanie, tlačoviny, akými

sú menovite tlačené nákupné tašky, škatule a vrecká, brožované knihy, periodiká, katalógy, brožúry, obežníky, noviny, publikácie, kalendáre, agendy, príručky [manuály], formuláre, pozvánky, menovky, poznámkové karty, blahoprajné pohľadnice, pohľadnice, oznámenia, knihy, poštové známky, nálepky, knihárske materiály, dávkovače lepiacej pásky [kancelárske potreby], lepidlá na kancelárske účely alebo do domácnosti, knižné zarážky, šanóny na dokumenty [kancelárske potreby], puzdrá na dokumenty [kancelárske potreby], dosky na poznámky, papiernické výrobky (či už gravírované alebo nie), lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť, šanóny [kancelárske potreby], kancelárske špendlíky, kancelárske sponky, závažia na papier, písacie nástroje, perá, ceruzky, zlaté hroty, náčinie na písanie, spony na perá, tuhy do ceruzky, držiaky na ceruzky, držiaky na perá, stojany na perá a ceruzky, stroje na strúhanie ceruziek, elektrické alebo neelektrické, gumené na gumovanie, pravítka, maliarske materiály, plátno na maľovanie, podložky na kreslenie, materiály na kreslenie, štetce, súpravy na rysovanie, postavy [sošky] z papierovej drviny, litografické umelecké diela, maľby [obrazy], zarámované alebo nezarámované, plagáty, fotografie, obrazy, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku), obaly na pečiatky, podušky na pečiatky, vzdelávacie a učebné potreby (okrem zariadení), tlačiarenské znaky, štočky, albumy, albumy na výstrižky, stojany na fotografie, pijavý papier, škatule na perá, skrinky pre kancelárske podložky, elastické pásky pre kancelárie, zakladače na papier, (zemské) glóbusy, atramentové podušky, stojany na kalamáre, kalamáre, hroty, kancelárske dierovacie prístroje, papierové spony, puzdrá na perá, strúhadlá na ceruzky, kancelárske spony, zošívачky, podnosy na triedenie a počítanie peňazí, klávesy pre písacie stroje, pásky do písacích strojov, podnosy na listy, držiaky na šekové knižky [šekové knižky], spony na peniaze, všetky vyrobené z drahých kovov alebo potiahnuté drahými kovmi, puzdrá na pasy, ružence, spony na peniaze, všetky vyrobené z drahých kovov alebo potiahnuté drahými kovmi, koža a imitácia kože a výrobky z týchto materiálov, surová koža, imitácia kože, koža, nespracovaná alebo čiastočne spracovaná, moleskin [imitácia kože], kožené popruhy cez rameno, kufre, rúčky pre kufre, kufre a cestovné tašky, [kožené] cestovné súpravy, cestovné tašky na odevy, letecké cestovné tašky, batožinové štítky, škatule na klobúky z kože, kožené tašky, kabelky, kabelky, školské tašky a aktovky, diplomatické kufriky, nákupné tašky, tašky na odevy, obaly na šatstvo, tašky na klobúky, plecniaky, školské aktovky, športové vaky, nákupné tašky, športové vaky, športové tašky (nie pre špecifické športové náčinie), tašky pre horolezcov a turistov, školské aktovky, nákupné tašky, plážové tašky, retiazkové peňaženky, rámy na kabelky, kozmetické tašky a toaletné tašky, ktoré nie sú vybavené, tašky na holiace potreby, tašky na topánky, peňaženky, kožené peňaženky a náprsné tašky, kožené tašky na náradie, prázdne, vrecká, kľúčenky, puzdrá a držiaky na kreditné karty, náprsné tašky, peňaženky na mince, puzdrá a obaly na šperky, kožené poznámkové zošity, kožené diáre, kožené puzdrá na navštívenky, náprsné tašky a peňaženky, kože zvierat, surové kože, daždníky, slnečníky a vychádzkové palice, obaly na slnečníky, biče, postroje a sedlárske výrobky, kožené obojky a vôdzky pre zvieratá, jazdecké sedlá, kožené obojky, vôdzky a šnúry, nosiče pre bábätká, tašky s postrojom na nosenie dojčiat, popruhy na nosenie dojčiat, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, puzdrá z kože alebo koženky, kožené nábytkové potahy, tašky [obálky, vrecká] z kože, na balenie / obálky, z kože, na balenie / vrecká, z kože, kožené šnúrkové, puzdrá na karty, všetky vyrobené z drahých kovov alebo potiahnuté drahými kovmi, nábytok, zrkadlá, rámy a stojany na obrazy, rámy a stojany na fotografie, rámy a stojany na kalendáre, ručné zrkadlá s rámom, rámy na obrazy a fotografie z drahých kovov alebo potiahnuté drahými kovmi, výrobky z dreva, korku, trstiny, rákosia, prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, veľrýbich kostí, mušlí, korytnačiny, jantáru, perleťoviny, sépiolitu a náhradiek všetkých týchto materiálov, alebo z plastov, ale okrem plastových obalových nádob, hrebene a špongie, kefy (okrem štetcov), menovite kefy na vlasy, kefy na šaty, kefy na čistenie obuvi, štetce na nanášanie líčidiel, kozmetické štetce a štetky na holenie, kefy do kúpeľa, kefy na čistenie pokožky, kefy pre domáce zvieratá, materiál na výrobu kief, prostriedky a pomôcky na čistenie, drôtenka, nespracované alebo čiastočne spracované sklo (okrem stavebného skla), rozprašovače a dávkovače voňaviek, flakóny na voňavky, fľaše na voňavky, kahance na voňavky, kahance na éterické oleje, šálky (z drahých kovov alebo nimi pokované, nádoby na voňavky a pokladnice z drahých kovov alebo potiahnuté drahými kovmi, odevy, obuv, pokrývky hlavy, viazanky, šatky, šály, opasky, rukavice, hry a hračky, menovite písťalky, jojo, hrkálky pre bábätká, hracie karty, bábiky a plyšové hračky, gymnastické a športové výrobky, golfové tašky, podstavce na odpaľovanie golfových lôpt, nádoby na golfové lopty, tašky na rakety, ozdoby na vianočný stromček, kocky, dáma a backgammon ako hry, rébusy, hudobné herné prístroje, bublifuky, fajčiarske potreby, menovite puzdrá a zapalovače pre cigary a cigarety, puzdrá a filtre na cigarety, popolníky, fajky, zápalky, orezávače na cigary, škatule na cigary a cigarety, stojany na fajky, tabatierky na šnupavý tabak, nádoby na tabak; zásielkové reklamné služby“].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary „*batožina a cestovné tašky; kožené tašky a peňaženky; náprsné tašky; kožené remienky; plecniaky; obaly na karty (náprsné tašky)*“ v triede 18, ktoré možno aj bez podrobného posúdenia vyhodnotiť ako zhodné so zapísanými tovarmi pre štvrtú staršiu ochrannú známku „*kufre a cestovné tašky; kožené cestovné tašky; kožené tašky; obaly na doklady; batohy; peňaženky a náprsné tašky v tejto triede, kožené peňaženky a náprsné tašky; peňaženky; kožené puzdrá na navštívenky; kožené šnúrk*“ v triede 18.

Zapísané tovary „*odevy; obuv; pokrývky hlavy*“ v triede 25 napadnutej ochrannej známky sú zhodné so zapísanými tovarmi „*odev; obuv a pokrývky hlavy*“ v triede 25 pre štvrtú staršiu ochrannú známku.

V triede 35 je napadnutá ochranná známka zapísaná pre služby „*maloobchodné služby súvisiace s franchisingom odevov, obuvi a pokrývok hlavy; maloobchodné služby s módnymi doplnkami*“. Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná aj pre „*on line maloobchodné služby v oblasti predaja tovaru: odevy, obuv, pokrývky hlavy*“, t. j. ide o služby zhodné, ktoré sú zahrnuté v širšej kategórii služieb napadnutej ochrannej známky.

Služby zapísané pre napadnutú ochrannú známku „*veľkoobchodné a marketingové asistenčné služby súvisiace s franchisingom odevov, obuvi a pokrývok hlavy, veľkoobchodné služby s módnymi doplnkami*“ v triede 35 predstavujú obchodné služby so zameraním na franchising, t. j. poskytovaním obchodného modelu, ktorý umožňuje subjektom prevádzkovať vlastnú firmu pod už zavedenou značkou. Ide tak o služby vo vyššej miere podobné so službami „*on line maloobchodné služby v oblasti predaja tovaru: odevy, obuv, pokrývky hlavy*“ štvrtej staršej ochrannej známky, pretože ide o služby, ktoré hoci sú poskytované inou formou (online), majú rovnaký účel, sú zamerané na rovnakých spotrebiteľov a možno očakávať aj ich rovnaký pôvod.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná aj pre „*služby internetových aukcií*“ v triede 35 a tretia staršia ochranná známka pre „*dražby*“ v triede 35. Ide o zhodné služby – verejný predaj na základe najvyššej ponuky, pomenovanie synonymom.

Zapísané služby „*správa spotrebiteľských vernostných a motivačných programov*“ napadnutej ochrannej známky v triede 35 možno vyhodnotiť ako zhodné so zapísanými službami pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 35 „*správa zľavového programu umožňujúceho účastníkom získať zľavu na výrobky a služby pri použití zľavovej členskej karty; tvorba, implementácia, prevádzka, organizovanie a kontrola členských programov*“.

Zapísané služby „*organizovanie módných prehliadok na podporu predaja*“ napadnutej ochrannej známky v triede 35 sú zahrnuté v zapísaných službách „*organizovanie a usporadúvanie špeciálnych podujatí a umeleckých výstav na obchodné, reklamné alebo propagačné účely*“ v tej istej triede pre tretiu staršiu ochrannú známku, a preto ide o služby zhodné.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre „*merchandising; reklama, marketing a vzťahy s verejnosťou*“ v triede 35. Merchandising predstavuje službu, ktorá sa vzťahuje na vylepšenie stratégie a predaja tovarov, pričom je naplánovaná tak, aby optimalizovala predaj produktov, t. j. ide o typ reklamnej služby. Predmetné služby tak možno vyhodnotiť ako podobné so zapísanými službami pre tretiu staršiu ochrannú známku „*organizovanie a usporadúvanie špeciálnych podujatí a umeleckých výstav na obchodné, reklamné alebo propagačné účely*“, keďže ide o služby, ktorých cieľom je podporiť predaj výrobkov. Ide tak o podobné služby, pri ktorých existuje istý stupeň prekryvania sa na základe ich účelu, ktorým je snaha posilniť, zlepšiť, podporiť

pozíciu zákazníka či podniku na trhu, uľahčiť alebo podporiť predaj výrobkov, prípadne zlepšiť ich distribúciu. Tiež relevantná spotrebiteľská verejnosť týchto služieb môže byť rovnaká.

Súčasne predmetné zapísané služby v triede 35 napadnutej ochrannej známky možno vyhodnotiť ako podobné na základe skôr uvedených kritérií aj so zapísanými službami „zásielkové reklamné služby“ v triede 35 pre štvrtú staršiu ochrannú známku.

Zapísaná služba „*obchodný manažment*“ napadnutej ochrannej známky v triede 35 je zhodná so službou „*obchodný manažment*“ zapísanou pre tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Ostatné zapísané služby napadnutej ochrannej známky „*obchodný manažment v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb a franchisingu*“ v triede 35 sú obsiahnuté v širšej kategórii zapísaných služieb pre tretiu staršiu ochrannú známku „*obchodný manažment*“, teda ich možno označiť za zhodné služby. V oboch prípadoch ide o služby, ktorých účelom je pomôcť podniku rozvíjať a rozširovať podiel na trhu, umiestňovať nové výrobky na trh, skúmať spotrebiteľské trendy, a to či už poskytovaním obchodných prieskumov a posudkov, analýzou cien, alebo poskytovaním konzultačných a poradenských služieb.

Zároveň je potrebné uviesť, že služba „*poradenstvo v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb a franchisingu*“ v triede 35 napadnutej ochrannej známky sa týka poradenstva poskytovaného v konkrétnej oblasti (maloobchod a veľkoobchod), ktorá svojím obsahom patrí do triedy 35. V zmysle niceského triedenia sa služby ako poradenstvo alebo poskytovanie informácií zatrieďujú do tej triedy, ktorej sa poradenstvo týka. Napadnuté služby tak možno vyhodnotiť ako podobné so zapísanými službami pre tretiu staršiu ochrannú známku „*on line maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy, módnymi doplnkami, vyššie uvedené výrobky overené nezameniteľnými tokenmi (NFT)*“ a zapísanými službami „*on line maloobchodné služby v oblasti predaja tovaru: odevy, obuv, pokrývky hlavy*“ zapísanými pre štvrtú staršiu ochrannú známku, pretože ide o služby, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, sú zamerané na rovnakých spotrebiteľov a možno očakávať aj ich rovnaký pôvod.

Porovnanie zapísaných tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami starších ochranných znáмок možno zhrnúť do konštatovania, že všetky tovary napadnutej ochrannej známky sú zhodné so zapísanými tovarmi štvrtej staršej ochrannej známky a všetky prihlásené služby v triede 35 sú zhodné alebo v rôznej miere podobné so službami tretej a štvrtej staršej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (MOZ č. 1784956)



Tretia staršia ochranná známka
(OZ EÚ č. 18730736)

TIFFANY

Štvrtá staršia ochranná známka
(OZ EÚ č. 11880838)

TIFFANY & CO.

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 obrazová, tvorená slovným prvkom „TIFFANY“ napísaným písmenami veľkej abecedy, pod ním je umiestnený slovný prvok „PRODUCTION“, ktorý je vyhotovený veľkostne nevýraznými písmenami, a preto ho spotrebiteľia z tohto dôvodu môžu prehliadnuť. Pred slovnými prvkami sa nachádza čierny štvorec, vnútri ktorého sú písmená „TFY“, spotrebiteľmi vnímané v podstate len ako skratka od slova „TIFFANY“. Za dominantný prvok napadnutej ochrannej známky možno v tomto prípade považovať jednoznačne slovný prvok „TIFFANY“, ktorý je aj nositeľom rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky, ktorá slovnému prvku „PRODUCTION“ chýba. Slovo „PRODUCTION“ je anglickým ekvivalentom slovenského slova *produkcia* s významom *tvorba, najmä umelecká; výroba, verejné predvádzanie*, t. j. ide o slovo opisné vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Tretia staršia ochranná známka je slovná, tvorená jediným slovným prvkom „TIFFANY“.

Štvrtá staršia ochranná známka je obrazová, tvorí ju obrazový prvok - modrý obdĺžnik, v ktorom je umiestnený slovný prvok „TIFFANY“ a skratka z anglického slova *company* - „CO.“, medzi ktorými je znak „&“. Rozlišujúcim prvkom v tomto prípade bude pre spotrebiteľov slovný prvok „TIFFANY“.

Pokiaľ ide o spoločný prvok porovnávaných označení „TIFFANY“ možno konštatovať, že tento je vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám prvkom s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou.

Z vizuálneho hľadiska ide v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky so štvrtou staršou ochrannou známkou o porovnanie obrazových označení. Napadnutá ochranná známka obsahuje slovné aj obrazové prvky, pričom jej dominantným prvkom, teda prvkom, ktorý najviac upúta pozornosť spotrebiteľa pri vnímaní označenia zrakom, je slovný prvok „TIFFANY“, ktorý je obsiahnutý ako určujúci prvok aj v štvrtej staršej ochrannej známke. Ďalší slovný prvok napadnutej ochrannej známky „PRODUCTION“ je podstatne menší, a preto nemusí byť zrakom postrehnuteľný, a štvorec s písmenami „TFY“, ktorý napriek tomu, že sa nachádza pred slovným prvkom „TIFFANY“, nie je prvkom, ktorý by zabezpečil odlišnosť napadnutej ochrannej známky od štvrtej staršej ochrannej známky. Prvok „TFY“ je vytvorený len z písmen zhodného slovného prvku „TIFFANY“, čím v napadnutej ochrannej známke upozorňuje práve na tento výrazný a vizuálne dominantný prvok. Štvrtá staršia ochranná známka je tvorená jediným plnovýznamovým slovným prvkom „TIFFANY“ a prvkami - znak „&“ a skratka „CO.“, ktoré nie sú súčasťou napadnutej ochrannej známky, a ktoré nie sú vizuálne pre spotrebiteľa zaujímavé. Všetky tieto prvky sú umiestnené v modrom obdĺžniku, ktorý bude vnímaný len ako podklad týchto prvkov. Vzhľadom na zistenú zhodnosť slovného prvku „TIFFANY“ napadnutej ochrannej známky so slovom, ktoré je rovnako obsiahnuté aj v štvrtej staršej ochrannej známke, nie sú odlišnosti spočívajúce v prítomnosti iných prvkov v porovnávaných označeniach spôsobilé potlačiť ich vizuálnu podobnosť. Kolízne ochranné známky sú vizuálne podobné vo vyššej miere.

Podobnosť vo vyššej miere z vizuálneho hľadiska možno konštatovať aj v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky a tretej staršej slovnej ochrannej známky „TIFFANY“, a to na základe toho, že je celá obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov. Napadnutá ochranná známka bude reprodukováná pravdepodobne prostredníctvom dominantného slovného prvku len ako „tifany“, keďže spotrebiteľ má tendenciu označenia skracovať, resp. odkazovať len na ich časť. Nemožno však vylúčiť, že spotrebiteľ vysloví všetky slovné prvky napadnutej ochrannej známky, teda „tfy tifany produktion“, resp. podľa znalosti anglickej výslovnosti ako „tfy tifany prodakšn“, čo je vzhľadom na postavenie, vyhotovenie a tiež dištinktivitu jednotlivých slovných prvkov veľmi málo pravdepodobné.

Zvuková podoba tretej a štvrtej staršej ochrannej známky pri porovnaní s napadnutou ochrannou známkou bude zodpovedať ich slovnému plnovýznamovému prvku, ktorý ich tvorí, resp. je ich súčasťou, teda slovu „tifany“. Zhodné vyslovenie slova „tifany“ v porovnávaných označeniach vedie ku konštatovaniu ich vyššej podobnosti z fonetického hľadiska pri realizácii všetkých slovných prvkov. V prípade, že spotrebiteľia budú reprodukovat len dominantné prvky s rozlišovacou spôsobilosťou, tak možno konštatovať zhodu napadnutej ochrannej známky a starších ochranných znáмок z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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.

Napadnutá ochranná známka je tvorená slovom „TIFFANY“, ktoré si relevantný spotrebiteľ bude spájať so ženským menom. V prípade, ak spotrebiteľ neprehliadne slovný prvok vyhotovený drobnými písmenami „PRODUCTION“, tak mu prisúdi význam *výroba, tvorba, produkcia, predvádzanie*, a to bez ohľadu na to, či anglickému jazyku rozumie, keďže v slovenskom jazyku existuje ekvivalent tohto slova s rovnakým významom. Písmená „TFY“ bude spotrebiteľ vnímať len ako skratku odvodenú od slova „TIFFANY“, prípadne ako zhluk písmen bez konkrétneho významu. Obrazový prvok štvorca v napadnutej ochrannej známke plní len dekoračnú funkciu, t. j. slúži na orámovanie písmen „TFY“.

Slovný prvok tretej a štvrtej staršej ochrannej známky „TIFFANY“ má pre relevantného spotrebiteľa rovnaký význam – ženské meno. Ďalšie prvky štvrtej staršej ochrannej známky „& CO.“ bude spotrebiteľ vnímať len ako dopĺňujúci údaj plnovýznamového slova „TIFFANY“, a to vo význame „TIFFANY a company“.

Pre spotrebiteľov, ktorí budú vnímať kolízne ochranné známky len prostredníctvom zhodného slovného prvku „TIFFANY“/„TIFFANY“ s konkrétnym významom – ženským menom, ide o označenia zo sémantického hľadiska zhodné. Ak by spotrebiteľ vnímal aj ďalšie slovné prvky v napadnutej ochrannej známke, budú označenia zo sémantického hľadiska podobné vo vyššej miere, pretože slovný prvok „PRODUCTION“ možno vyhodnotiť ako prvok bez rozlišovacej spôsobilosti a prvok „TFY“ ako skratku zo zhodného slovného prvku „TIFFANY“.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 sú dotknuté tovary určené širokej spotrebiteľskej verejnosti s nižším až priemerným stupňom pozornosti. Čo sa týka dotknutých služieb v triede v 35, tak príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na ich povahu široká spotrebiteľská verejnosť, prípadne aj odborná spotrebiteľská verejnosť, zahŕňajúca aj podnikateľov a predajcov, ktorej sú predmetné služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti priemerný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska vo vyššej miere podobné, foneticky sú zhodné, prípadne podobné vo vyššej miere a zo sémantického hľadiska môžu byť zhodné, prípadne podobné vo vyššej miere. Uvedené konštatovanie vyplýva z obsiahnutia slovného prvku „TIFFANY“ v dominantnom postavení v napadnutej ochrannej známke, pričom v tretej staršej ochrannej známke ide o jej jediný (slovný) prvok a v prípade štvrtej staršej ochrannej známky ide o jej jediný plnovýznamový slovný prvok a zároveň

dominantný prvok. Napadnutá ochranná známka je obrazová a okrem slovného prvku „TIFFANY“, ktorý tvorí tretiu staršiu ochrannú známku a je obsiahnutý v štvrtej staršej ochrannnej známke, obsahuje písmená „TFY“ umiestnené pred slovným prvkom „TIFFANY“ v štvorcovom orámovaní. Vzhľadom na ich umiestnenie možno tvrdiť, že ide o skratku/zhluk písmen vytvorenú zo slovného prvku „TIFFANY“. Slovný prvok „PRODUCTION“, nachádzajúci sa pod slovným prvkom „TIFFANY“ je vyhotovený takmer zanedbateľnými malými písmenami. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tento slovný prvok nemá v súvislosti s tovarmi a službami zapísanými pre napadnutú ochrannú známku rozlišovaciu spôsobilosť. Farebná úprava vyobrazenia štvrtej staršej ochrannnej známky – modrý obdĺžnik pôsobiaci ako podklad, zvýrazňuje obsiahnutý slovný prvok a doplňujúce údaje „& CO.“, pričom tieto doplňujúce údaje nie sú spôsobilé odpútať pozornosť spotrebiteľa od slovného prvku „TIFFANY“, pretože ide o prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. Navyše možno uviesť, že slovný prvok „TIFFANY“ má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť a s ohľadom na to možno starším ochranným známkam pripísať priemernú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Vo všeobecnosti platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že spotrebiteľ si skôr zapamätá dištinktívny prvok, na základe ktorého dokáže identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb. Celkový dojem vyvolaný napadnutou ochrannou známku a staršími ochrannými známkami je tak na základe použitého zhodného slovného prvku „TIFFANY“ veľmi podobný.

Zistená podobnosť označení, výrazne umocnená zhodou a podobnosťou kolíznych tovarov a služieb, vedie k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete so zhodnými a podobnými tovarmi a službami môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Zároveň nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože napadnutá ochranná známka aj staršie ochranné známky obsahujú rovnaký slovný prvok „TIFFANY“, veľmi dobre vnímateľný a pútajúci pozornosť spotrebiteľa tak, že by mohol považovať napadnutú ochrannú známku za označenie ďalšieho napr. produktového radu navrhovateľa.

Na záver možno uviesť, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v spojení s týmto dôvodom možno pre všetky tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považovať za opodstatnený.

Berúc do úvahy výsledok porovnania napadnutej ochrannej známky s treťou a štvrtou staršou ochrannou známku, nebolo potrebné sa osobitne zaoberať skúmaním naplnenia podmienok z tohto dôvodu aj vo vzťahu k prvej a druhej staršej ochrannej známke (ochranná známka EÚ „TIFFANY“ č. 7488621 a ochranná známka EÚ „TIFFANY“ č. 13118872), keďže ich posúdenie by žiadnym spôsobom nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

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.

Ing. Martin Král
podpredseda úradu

Doručit:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika
Bojan B. Šunderić, avocat, Terazije 29, 11000 Beograd, Srbská republika