



Banská Bystrica 09.12.2014

POZ 5056-2006/OZ 214420/I-119-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Sky International AG, Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Švajčiarsko (pred prevodom Sky IP International Limited, Grant Way, Isleworth TW7 5QD, Veľká Británia), zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 214420 „SKY EUROPE“ za neplatnú, majiteľa SkyEurope Airlines, a. s., Ivánska cesta 26, 821 04 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“), podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 214420 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary a služby v triedach 16, 35, 36, 39 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary a služby v triedach 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 11.07.2011 doručený návrh na vyhlásenie farebnej kombinovanej ochrannej známky č. 214420 „SKY EUROPE“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenia § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa celého zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom nasledovných ochranných známk Spoločenstva „SKY“:

CTM 004274288 „sky“ (kombinovaná), dátum podania 27.01.2005,
CTM 003203411 „SKY“ (slovná), dátum podania 30.04.2003,
CTM 000126425 „SKY“ (slovná), dátum podania 01.04.1996,
CTM 003203619 „sky“ (kombinovaná), dátum podania 30.04.2003,
CTM 003166378 „SKY“ (kombinovaná), dátum podania 14.04.2003,
CTM 003166352 „SKY“ (kombinovaná), dátum podania 14.04.2003,
CTM 003166345 „SKY“ (kombinovaná), dátum podania 14.04.2003,
CTM 003166337 „SKY“ (kombinovaná), dátum podania 14.04.2003,
CTM 003166329 „SKY“ (kombinovaná), dátum podania 14.04.2003,
CTM 001178540 „sky“ (kombinovaná), dátum podania 19.05.1999,
CTM 001178409 „sky“ (kombinovaná), dátum podania 19.05.1999,
CTM 003203403 „SKY TRAVEL“ (slovná), dátum podania 30.04.2003,

Navrhovateľ uviedol, že okrem toho je majiteľom veľkého počtu ochranných známk, ktoré tvoria známkový rad odvodený od základu „SKY“, konkrétne navrhovateľ uviedol nasledujúce ochranné známky Spoločenstva: č. 005106539 „SKY KEY“; č. 005095765 „SKY GAMESTAR LIVE“, č. 005095311 „SKY

GAMESTAR TV“; č. 005084827 „SKY TWO“; č. 005084785 „SKY THREE“; č. 005084694 „SKY MOBILE TV“; č. 005084397 „SKY MOBILE“; č. 004250841 „SKY HD“; č. 004144481 „SKY BOX“; č. 003422839 „SKY+“; č. 003203445 „SKY ONE“; č. 003203403 „SKY TRAVEL“; č. 003203387 „SKY PLUS“; č. 003203379 „SKY MOVIES“; č. 003203346 „SKY NEWS“; č. 003203338 „SKY SPORTS“; č. 003203312 „SKY BOX OFFICE“; č. 003124179 „SKY NEWS ITALIA“; č. 003116084 „SKY UNO“; č. 003116068 „SKY SPORT ITALIA“; č. 003115953 „SKY PALCO“; č. 003115854 „SKY ONE ITALIA“; č. 003115839 „SKY CINEMA MAX“; č. 003115813 „SKY CINEMA D’AUTORE“; č. 003061471 „SKY ITALIA“; č. 003060531 „SKY TV“; č. 002873529 „SKY ITALY“; č. 002871754 „SKY ITALIA“; č. 002607497 „SKY BUY“; č. 002607489 „SKY FLIGHTS“; č. 002607471 „SKY HOLIDAYS“; č. 002607463 „SKY TRAVEL ACTIVE“; č. 002607455 „SKY CUP“; č. 002579662 „SKY PLAY“; č. 001730779 „SKYSPORTS“; č. 001581925 „SKYRADIO“; č. 001178458 „SKY SPORTS“; č. 000653626 „SKY BOOKS“; č. 000250506 „SKYPHONE“; č. 000128181 „SKY NEWS“; č. 000057265 SKYPHONE“.

Podľa navrhovateľa všetky uvedené ochranné známky sú podľa ustanovenia § 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach staršími ochrannými známkami a požívajú právo prednosti pred napadnutou ochrannou známkou.

Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka je kombinovaným označením, ktoré je tvorené slovnou časťou „SKY EUROPE“, presnejšie dvoma slovami „SKY“ a „EUROPE“, tvorenými veľkými písmenami abecedy, pričom časť „SKY“ je nepomerne väčšia, výraznejšia a jednoznačne dominantná. Časť „EUROPE“ je vyhotovená tak, že pôsobí ako podčiarknutie dominantného prvku „SKY“. Slovo „EUROPE“ nemá z hľadiska známkovo právnej ochrany žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, lebo predstavuje iba zemepisné označenie. Podľa navrhovateľa grafika slovného prvku „SKY“ je taká, že napodobňuje jeho ochranné známky. Napadnutá ochranná známka tak obsahuje jediný dištinkatívny prvok, a to prvok „SKY“, podľa ktorého sa spotrebiteľ môže orientovať.

Staršie ochranné známky sú buď slovnými známkami tvorenými jedným slovom „SKY“ alebo slovnými označeniami tvorenými slovom „SKY“ v grafickej úprave takmer zhodnej alebo podobnej ako je grafická úprava slovného prvku „SKY“ napadnutej ochrannej známky.

Podľa navrhovateľa je zjavné, že napadnutá ochranná známka je podobná s jeho ochrannými známkami „SKY“ a to s ohľadom na to, že ako jediný dištinkatívny prvok obsahuje časť „SKY“, čo je celá staršia ochranná známka navrhovateľa. Pre spoločnosť navrhovateľa je slovný prvok „SKY“ príznačný a vytvára si známkový rad odvodený od základnej ochrannej známky „SKY“.

Súčasne navrhovateľ poukázal aj na prehľadné tabuľkové výsledky webových záznamov o návštevnosti stránky SKY on-line zo Slovenskej aj Českej republiky za obdobie od januára 2003 do januára 2010. Z týchto záznamov je podľa navrhovateľa zjavné jednak používanie a vyhľadávanie stránky navrhovateľa on-line a jednak stúpajúci trend návštevnosti týchto stránok. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na webovú stránku www.onastra.sk, kde v programovej ponuke sú kanály Sky spoločnosti B SkyB (právny predchodca navrhovateľa), čo je dôkazom, že navrhovateľ a jeho právny predchodca skutočne staršie ochranné známky používali aj na území Slovenskej republiky.

Navrhovateľ sa v ďalšom zaoberal porovnaním tovarov a služieb jednotlivých ochranných známk. Podľa navrhovateľa porovnaním zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky a navrhovateľových ochranných známk „SKY“ je zjavné, že tovary a služby v tr. 16, 35, 36, 41, 42 a 43 sú zhodné alebo podobné, a preto existuje nebezpečenstvo zámenny tovarov a služieb, označovaných spornými označeniami a pochádzajúcimi od rôznych podnikateľských subjektov. Navrhovateľova CTM č. 3203403 „SKY TRAVEL“ chráni okrem iného služby v triede 39 „Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement“, čo sú služby rovnaké ako chráni napadnutá ochranná známka, pričom ochranné známky je nutné pokladať za zameniteľne podobné, lebo obsahujú zhodnú dominantnú časť a prvok „TRAVEL“ (cestovanie) je nutné pokladať za opisný a nedištinkatívny prvok vo vzťahu k službám v tr. 39.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že jeho ochranné známky Spoločenstva „SKY“ sú ochrannými známkami, ktoré majú na území Európskeho spoločenstva dobré meno. Pokiaľ má jeho ochranná známka Spoločenstva dobré meno na území Veľkej Británie, má dobré meno i na území Európskeho spoločenstva. Súčasne sa navrhovateľ odvolal na rozhodnutie ESD vo veci C-301/07, podľa ktorého pojem „dobré meno“ predpokladá určitý stupeň znalosti u relevantnej verejnosti. Relevantnou verejnosťou je verejnosť dotknutá ochrannou známkou Spoločenstva, to znamená v závislosti na výrobku alebo službe uvádzanej na trh, teda buď široká

verejnosť, alebo špecializovaná verejnosť, napr. dané odborné kruhy. Nemožno požadovať, aby ochrannú známku Spoločenstva poznal určitý percentuálny podiel takto vymedzenej verejnosti. Požadovaný stupeň znalosti musí byť považovaný za dosiahnutý, pokiaľ ochrannú známku Spoločenstva pozná podstatná časť verejnosti dotknutej výrobkami alebo službami, na ktoré sa táto ochranná známka vzťahuje. Vnútroštátny súd pri prieskume tejto podmienky musí zohľadniť všetky relevantné skutočnosti veci, najmä podiel na trhu, ktorý ochranná známka zaujíma, intenzitu, geografické rozšírenie a dobu jej používania, ako i výšku investícií vynaložených podnikom na jej propagáciu. Pokiaľ ide o územné hľadisko, podmienka týkajúca sa dobrého mena musí byť považovaná za splnenú pokiaľ má ochranná známka Spoločenstva dobré meno v podstatnej časti územia Spoločenstva. Pokiaľ ide v prejednávanej veci o ochrannú známku Spoločenstva, ktorej dobré meno existuje na celom území členského štátu, možno mať za to, že územie dotknutého členského štátu predstavuje podstatnú časť územia Spoločenstva.

Navrhovateľ je na základe uvedeného presvedčený, že v dôsledku vizuálnej, fonetickej a významovej podobnosti s jeho staršími ochrannými značkami „SKY“ a v dôsledku zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb, na ktoré sa napadnutá ochranná známka a jeho známky vzťahujú, tu existuje úplne reálna pravdepodobnosť zámieny na strane spotrebiteľskej verejnosti. Napadnutá ochranná známka tak zasahuje do výlučných práv navrhovateľa, a preto v závere navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú v plnom rozsahu.

Listom úradu zo 16.08.2011 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.

Zástupca majiteľa v liste z 31.08.2011 uviedol, že na majiteľa napadnutej ochrannej známky bol s vykonateľnosťou od 10.9.2009 vyhlásený konkurz, ktorý súd zrušil 25.5.2010 a spoločnosť Sky Europe Airlines, a. s. bola podľa výpisu z obchodného registra v celom rozsahu vymazaná 1.7.2010. Majiteľ napadnutej ochrannej známky v danej veci neurobil žiadne podanie.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj 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.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou značkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou značkou.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

V predmetnom konaní bolo zistené, že napadnutá farebná kombinovaná ochranná známka č. 214420 „SKY EUROPE“ majiteľa SkyEurope Airlines, a. s., Ivánska cesta 26, 821 04 Bratislava, s právom prednosti od 13.01.2006, bola zapísaná do registra ochranných známk 12.07.2006 pre tovary a služby v triedach 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ Sky International AG, Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Švajčiarsko je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 004274288 „sky“ platná na území Slovenskej republiky od 27.07.2004 pre tovary a služby v triedach 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovná ochranná známka Spoločenstva č. 003203411 „SKY“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovná ochranná známka Spoločenstva č. 000126425 „SKY“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, zapísaná pre tovary a služby v triedach 09, 16, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 003203619 „sky“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004 zapísaná pre tovary a služby v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 003166378 „SKY“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 003166352 „SKY“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 003166345 „SKY“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 003166337 „SKY“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 003166329 „SKY“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 001178540 „sky“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Spoločenstva č. 001178409 „sky“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovná ochranná známka Spoločenstva č. 003203403 „SKY TRAVEL“ platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených 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.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

trieda 12: *„letecké dopravné prostriedky všetkých druhov, ich časti a súčasti, letecké prístroje a stroje“*,

trieda 16: *„tlačoviny, knihy, časopisy; papiernický tovar, plagáty, prospekty, propagačný materiál týkajúci sa leteckej dopravy; písacie potreby; vstupenky; pohľadnice; mapy; kalendáre; skicáre; nálepky; igelitové tašky ako obalový materiál; suveníry z papiera a ostatné papiernické výrobky ako suveníry s tematikou z oblasti leteckej dopravy“*,

trieda 35: *„inzertná, reklamná a propagačná činnosť týkajúca sa leteckej prepravy osôb a tovaru, najmä prieskum trhu, on-line reklama, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizácia reklamných materiálov“*,

trieda 36: *„služby v oblasti cestovného poistenia; zmenárenské služby; úschova cenín; kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností“*,

trieda 37: „letecké opravárstvo a údržba pre iné organizácie“,

trieda 39: „pravidelná a nepravidelná letecká preprava osôb, batožín a tovaru v tuzemsku a v zahraničí a sprievodné služby leteckej prepravy osôb a majetku; služby spojené s prevádzkou letísk; služby spojené s prenájomom lietadiel a ostatných leteckých prostriedkov; informačné služby o doprave a preprave poskytované leteckou spoločnosťou, sprostredkovateľmi alebo turistickými kancelárkami; informačné služby, najmä informácie o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach leteckej prepravy telefonicky alebo v elektronickej podobe; pozemná preprava osôb a tovaru; sprostredkovateľská činnosť v oblasti leteckej dopravy; balenie a skladovanie tovaru; rezervácia a predaj leteniek; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti leteckej dopravy“,

trieda 41: „školiaca činnosť v oblasti leteckej dopravy a súvisiace činnosti“,

trieda 42: „expertízna činnosť v oblasti leteckej dopravy“,

trieda 43: „služby hotelové, reštauračné a kaviarenské vrátane ubytovacích a stravovacích služieb; rezervácia ubytovania“.

Ochranná známka Spoločenstva č. 004274288 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) je zapísaná pre:

trieda 09: „fotografické prístroje, kamery, optické prístroje a nástroje, váženie, meranie, rádio, televízia, záznam zvuku, reprodukcia zvuku, telekomunikácie, posielanie správ, kontrola (dozor), vyučovacie prístroje a nástroje; zariadenie na zaznamenávanie televíznych programov; zapisovacia aparátúra, prenos, reprodukcia alebo príjem zvuku alebo obrazov; elektrické a elektronické zariadenie na príjem satelitného, terestriálneho a káblového vysielania; televízne prijímače vrátane dekodérov; set top skrinky používané na dekódovanie a príjem satelitného, terestriálneho alebo káblového vysielania; zariadenie na dekódovanie zakódovaných signálov zahrňujúcich set top skrinky na príjem televíznych programov; zariadenia set top skriniek zahrňujúcich dekodér a interaktívneho sprievodcu; zariadenia set top skriniek zahrňujúcich dekodér a rekordér na zaznamenávanie televíznych a audio programov; zariadenia set top skriniek zahrňujúce dekodér a rekordér programovateľný na prenos uložených záznamov na archivovanie a vymazávanie starších záznamov; zaznamenané televízne a rozhlasové programy; zaznamenané programy vysielané v televízii a v rozhlase; video zápisy; počítače; počítačové programy; elektronické počítačové hry; elektronické interaktívne počítačové hry; počítačový softvér a počítačové programy na šírenie a využitie prostredníctvom prehladačov digitálneho televízneho kanálu na prezeranie a nákup tovarov; softvér pre počítačové hry a softvér pre počítačové kvízy; počítačové videohry a/alebo kvízy prispôsobené na využitie v televíznych prijímačoch a na obrazovkách a paravány alebo video monitoroch alebo na monitoroch počítačov; počítačové programy na interaktívnu televíziu a na interaktívne hry a/alebo kvízy; elektronické publikácie, počítačový softvér, počítačové hry, počítačové video hry, všetky týkajúce sa stávkových hier, hrania o peniaze, hazardných hier, lotérií alebo prijímania stávok; video obrazovky; video premietacie stroje; magnetické disky, pásky alebo drôty; kazety a náboje, všetky používané vo vyššie spomenutých páskach; čisté a vopred nahrané audio a videokazety, pásky a zásobníky; Í; DVD disky; gramofónové platne; disky snímané laserom na zaznamenávanie zvukov a videa; ROM náboje CD-ROM, mapy a disky, integrované obvodové karty, pamäťové nosiče, zapisujúca média, všetky so zaznamenanými počítačovými videohrami a/alebo kvízmi; zakódované karty; antény na príjem rozhlasového a televízneho signálu; súčasti a zariadenie pre všetky hore uvedené druhy tovaru; slnečné okuliare; elektronické hry (upravené pre používanie spolu s televíznymi prístrojmi, televíznymi prijímačmi a/alebo obrazovkami a/alebo videoobrazovkami a/alebo s inými externými obrazovkami); vreckové elektronické videohry (upravené pre používanie spolu s televíznymi prístrojmi, televíznymi prijímačmi a/alebo obrazovkami a/alebo videoobrazovkami a/alebo s inými externými obrazovkami)“,

trieda 16: „papier, papierové predmety, kartón, kartónové predmety; tlačoviny; publikácie, noviny, časopisy, komiksy, denníky (publikácie) a knihy; nákupné príručky obsahujúce výrobky určené na predaj; tlačené materiály vrátane propagačnej literatúry v oblasti propagovania tovarov na predaj prostredníctvom digitálnej televízie, internetu alebo iných telekomunikačných kanálov; fotografie; inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plagáty; blahoprajné karty a pohľadnice; kalendáre; diáre; karty a nálepky na zber a zakladanie do albumov; poukážky, všetky na dovolenky a na cestovanie“,

trieda 28: „hračky, hry a hračky, elektronické hry (všetky spomenuté na použitie s televíznymi prijímačmi); vreckové elektronické videohry (okrem videohier upravených na používanie spolu s televíznymi prijímačmi); príslušné časti a súčiastky, gymnastické a športové výrobky; bežné hracie karty“,

trieda 35: „reklama a propagačné služby; obchodný manažment; obchodná správa; manažment vzťahov so zákazníkmi (customer relationship management); organizácia, obsluha a sledovanie plánov o predajoch a propagačných ponukových projektov; prenájom reklamných priestorov; televízne reklamné šoty; príprava a prezentácia audiovizuálnych expozícií na reklamné účely; rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov; usporiadanie a vedenie obchodných prehliadok a výstav; kompilovanie obchodných štatistických prehľadov a obchodných informácií; marketingové štúdie; plánovanie podnikania, dozor, prehľad a príprava expertíz; obstaranie obchodných informácií; príjem, uchovávanie a poskytovanie počítačových obchodných informačných dát; zostavovanie obchodných štatistík a obchodných informácií, všetky týkajúce sa televízneho, rozhlasového a satelitného vysielania; sústredovanie rôznych výrobkov pre druhých umožňujúce zákazníkovi pohodlne si pozrieť a nakúpiť tieto výrobky cez interaktívne televízne nákupné kanály; sústredovanie rôznych výrobkov, umožňujúce zákazníkovi pohodlne si pozrieť a nakúpiť tieto výrobky cez interaktívne televízne nákupné kanály alebo digitálne televízne nákupné kanály prostredníctvom interaktívnej televízie a/alebo telekomunikácií (vrátane hlasových služieb a prenosu digitálnych informácií alebo dát) a/alebo interaktívnych digitálnych médií; zhromažďovanie rôznych druhov tovaru v prospech druhých umožňujúc zákazníkovi pohodlne prezerat' a zakúpiť daný tovar z všeobecnej nákupnej stránky na internete; informácie súvisiace so všetkými vyššie uvedenými službami poskytovanými on-line prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu“,

trieda 36: „poskytovanie poistenia a záruk; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami; finančné, kreditné, debetné, vernostné karty, služby v oblasti predplatenia, elektronických peňazí, manažmentu hotovosti, pôžičiek a financií; finančné služby, všetky súvisiace so stávkovaním, hazardnými hrami alebo lotériami; poskytovanie finančných informácií, súvisiacich so stávkovaním, hazardnými hrami alebo lotériami; úverové služby v oblasti stávkovania, hazardných hier a lotérií; služby kreditných kariet v oblasti stávkovania, hazardných hier alebo lotérií; informácie, poradenstvo a pomoc týkajúce sa vyššie uvedených služieb“,

trieda 38: „telekomunikačné služby; televízne a rozhlasové vysielanie, prenos a komunikačné služby; vysielanie a/alebo prenos rozhlasových a/alebo televíznych programov; transmisia zvuku a/alebo obrazov; prenos správ a obrázkov pomocou počítača; komunikačné služby prostredníctvom satelitu, televízie a/alebo rozhlasu; služby tlačovej kancelárie; prenájom, nájom a lízing prístrojov oznamovacej techniky; služby elektronickej pošty; telekomunikačné služby poskytované v spojení s internetom; telekomunikácia informácií (včítane web stránok); poskytovanie telekomunikačného spojenia k počítačovým databázam a webovým portálom na Internete; telekomunikačné informácie; teletextové služby; telekomunikačné služby spojené s nákupom tovarov prostredníctvom interaktívnej komunikácie so zákazníkmi; interaktívne televízne služby v podobe vysielacích a/alebo telekomunikačných a/alebo komunikačných služieb; služby televízneho vysielania zahrňujúce interaktívne služby prehliadačov a inteligentného automatického výberu programových záznamov; profesionálne konzultačné služby týkajúce sa vysielania; služby faktických informácií týkajúce sa televízneho vysielania; prenájom času vstupu do počítačovej databázy; poskytovanie prístupu k databázam obsahujúcich informácie o rôznych tovaroch; vysielanie a prenos rozhlasových a televíznych programov, interaktívnej televízie, interaktívnych hier, interaktívnej zábavy a interaktívnych súťaží; informácie súvisiace so všetkými vyššie uvedenými službami poskytovanými on-line prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu“,

trieda 41: „vzdelávacie a zábavné služby; poskytovanie odbornej prípravy; služby v oblasti vzdelávania a zábavy poskytované prostredníctvom rádia, televízie, Internetu a on-line databáz; požičiavanie, prenájom a lízing kinofilmov, video kaziet, zvukových nahrávok, zvukových záznamových zariadení, športových prístrojov, televíznych prijímačov a videorekordérov; tvorba televíznych filmov a kinofilmov; poskytovanie informácií týkajúcich sa televíznych a rozhlasových programov, zábavy, hudby a športu; poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); vydávanie časopisov, kníh, textov a tlačovín; vydávanie elektronických kníh a časopisov; poskytovanie nahrávacích priestorov; služby produkcie zábavných programov v priamom prenose; organizovanie športových podujatí a súťaží; informačné a poradenské služby v oblasti športových aktivít a súťaží; informačné a poradenské služby v oblasti vzdelávania, rekreácie, športu a zábavy; informácie v oblasti vzdelávania, zábavy, rekreácie alebo športu, poskytované on-line prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu; organizácia súťaží; služby agencie lístkov; výroba a prezentácia programov prenášaných prostredníctvom televízie, internetu alebo

iných komunikačných kanálov na interaktívne prezeranie, výber a nákup tovarov; služby rezervácie lístkov a vstupeniek v oblasti zábavy; výroba, vysielanie, prenos a prezentácia rozhlasových a televíznych programov, interaktívnej televízie, interaktívnych hier, interaktívnej zábavy a interaktívnych súťaží; produkcia a prezentácia súťaží, hier, kvízov, štúdiovej zábavy a podujatí s účasťou publika; poskytovanie interaktívneho vybavenia, kultúrnych aktivít, spravodajstva a športu pre televíznych divákov; interaktívne služby pre televíznych divákov v oblasti výberu programov; interaktívne služby pre televíznych divákov v oblasti automatického nahrávania programov na základe zvykov/záľub zákazníkov; sprievodcovské služby pri prehliadke; služby prehľadu programov, zahŕňajúce zaznamenávanie a prenájom programov; športové a kultúrne činnosti; služby pre stávky, hazardné hry a hry; organizovanie a vedenie lotérií; elektronické stávkovacie, herné, hazardné herné a lotériové služby poskytované prostredníctvom internetu alebo globálnej počítačovej siete alebo on-line prostredníctvom počítačovej databázy alebo prostredníctvom telefónov, vrátane mobilných telefónov, alebo prostredníctvom televízneho kanála vrátane satelitného, terestriálneho alebo káblového vysielania; elektronická edičná činnosť [služby-]; informačné a poradenské služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb; spravodajské a informačné služby o aktuálnych udalostiach; služby nahrávania a zhotovenia filmového video záznamu; služby poskytovania faktických informácií týkajúcich sa televíznych programov a športu“,

trieda 42: *„navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; dizajn, nákres a vyhotovenie na objednávku, všetko pre kompiláciu webových stránok na internete; vytváranie a udržiavanie miest webových stránok; inštalácia, prenájom a údržba počítačového softvéru; predpovede počasia; domáce počítačové služby; informácie súvisiace so všetkými vyššie uvedenými službami poskytovanými on-line prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu“,*

trieda 43: *„služby súvisiace s poskytovaním jedla a nápojov; dočasné ubytovacie služby; reštauračné služby; barové služby; jedáleň na samoobsľuhu a bufetové služby; hotelové služby; služby - informácie o reštauráciách“,*

trieda 45: *„predpoveď horoskopu; informácie súvisiace so všetkými vyššie uvedenými službami poskytovanými on-line prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu“.*

Ochranná známka Spoločenstva č. 003166337 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 9: *„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; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus“ (prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, na váženie a meranie, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné a vzdelávacie; prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamné disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhođením mince; registračné pokladne, počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroje),*

trieda 16: *„paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks“ (papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; kancelárske potreby; lepidlá pre kancelárske potreby a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky“),*

trieda 18: *„leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery“ (usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kože;*

surové kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; vychádzkové palice; biče; postroje a sedlárske výrobky),

trieda 25: *„clothing, footwear, headgear (odevy, obuv, pokrývky hlavy)”*,

trieda 28: *„games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees” (hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček),*

trieda 35: *„advertising; business management; business administration; office functions” (reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce),*

trieda 38: *„telecommunications” (telekomunikačné služby),*

trieda 41: *„education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities” (vzdelávanie; poskytovanie výučby, výcviku; zábava; športová a kultúrna činnosť),*

trieda 42: *„scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services” (služby vedecké a technologické vrátane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právne služby).*

Takisto staršia ochranná známka Spoločenstva č. 003203403 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) je zapísaná pre rovnaké tovary a služby ako už uvedená druhá staršia ochranná známka, navyše je však zapísaná aj pre služby:

trieda 39: *„transport; packaging and storage of goods; travel arrangement (doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest)”*.

Staršie ochranné známky Spoločenstva č. 003166345 a č. 003166329 sú zapísané pre rovnaký zoznam tovarov a služieb ako druhá staršia ochranná známka. Ďalšie ochranné známky Spoločenstva č. 003203619, č. 003166378, č. 003166352 sú zapísané pre úplne rovnaké tovary a služby v triedach 9, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 ako sú tovary a služby druhej staršej ochrannej známky a v triedach 16 a 18 sú zapísané obdobne pre rovnaké tovary len s malými obmenami. Ochranné známky Spoločenstva č. 003203411 (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42), č. 000126425 (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 38, 41 a 42), č. 001178540 (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42) a č. 001178409 (zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42) majú v zodpovedajúcich triedach obdobný zoznam tovarov a služieb ako predchádzajúce ochranné známky navrhovateľa, len bližšie špecifikované alebo vymedzené. Takisto sa týkajú rôznych elektrických a elektronických prístrojov v triede 9, tlačovín, rôznych publikácií a výrobkov z papiera v triede 16, rôznych tašiek, ruksakov a kožených výrobkov, či dáždnikov v triede 18, odevov, topánok a pokrývok hlavy v triede 25, hračiek, telocvičných a športových potrieb, ozdôb na vianočný stromček v triede 28, reklamných služieb, obchodného manažmentu a kancelárskych prác v triede 35, telekomunikačných služieb v triede 38, poskytovania výučby a zábavy v triede 41, poskytovania rôznych vedeckých a technologických služieb vrátane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselných analýz a priemyselného výskumu, reštauračných, kaviarenských a hotelových služieb v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb zapísaných pre napadnutú ochrannú známku s tovarmi a službami starších ochranných známk je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povaha, účel, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná v triede 16 pre tovary *„tlačoviny, knihy, časopisy; piapernický tovar, plagáty, prospekty, propagačný materiál týkajúci sa leteckej dopravy; pisacie potreby; vstupenky; pohľadnice; mapy; kalendáre; skicáre; nálepky; igelitové tašky ako obalový materiál; suveníry z papiera a ostatné piapernické výrobky ako suveníry s tematikou z oblasti leteckej dopravy“*, prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary *„papier, piaperové predmety, kartón, kartónové predmety; tlačoviny; publikácie, noviny, časopisy, komiksy, denníky (publikácie) a knihy; nákupné príručky obsahujúce výrobky určené na predaj; tlačené materiály vrátane propagačnej literatúry v oblasti propagovania tovarov na*

predaj prostredníctvom digitálnej televízie, internetu alebo iných telekomunikačných kanálov; fotografie; inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plagáty; blahoprajné karty a pohľadnice; kalendáre; diáre; karty a nálepky na zber a zakladanie do albumov; poukážky, všetky na dovolenky a na cestovanie“. Druhá a tretia staršia ochranná známka sú v tej istej triede zapísané pre tovary „*papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; kancelárske potreby; lepidlá pre kancelárske potreby a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky“.* Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade porovnávaných tovarov ide o tovary rovnakého charakteru, ktoré môžu byť poskytované rovnakému okruhu spotrebiteľov, možno konštatovať, že ide o zhodné, resp. podobné tovary. Pre spresnenie je potrebné ešte uviesť, že tovary prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky „*tlačoviny*“ sú charakterizované veľmi všeobecne a môžu zahŕňať aj tovary napadnutej ochrannej známky „*propagačný materiál týkajúci sa leteckej dopravy a suveníry z papiera a ostatné papiernické výrobky ako suveníry s tematikou z oblasti leteckej dopravy*“, preto i v prípade týchto porovnávaných tovarov ide o tovary podobné.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 „*inzertná, reklamná a propagačná činnosť týkajúca sa leteckej prepravy osôb a tovaru, najmä prieskum trhu, on-line reklama, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a aktualizácia reklamných materiálov*“ možno i bez nutnosti podrobného porovnávania považovať za zhodné a podobné so službou druhej a tretej staršej ochrannej známky „*reklamné služby*“ a tiež so službou „*reklama a propagačné služby*“ prvej staršej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené služby majú rovnakú povahu a účel, t. j. zviditeľniť a upriamiť pozornosť na určitý výrobok či službu, spoločnosť, obchodnú značku alebo myšlienku, obvykle s cieľom zvýšiť predaj. Daná propagácia sa realizuje rôznymi spôsobmi, napr. letákmi, pútačmi, billboardmi, rozdávaním vzoriek daného výrobku, atď. a je zameraná na rôzne oblasti podnikania ako aj rôzne výrobky. Dané služby teda uspokojujú rovnaké potreby zákazníkov.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 36 „*služby v oblasti cestovného poistenia; zmenárenské služby; úschova cenín; kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností*“ možno považovať za rovnaké a podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*poskytovanie poistenia a záruk; finančné záležitosti; peňažné záležitosti; záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami; finančné, kreditné, debetné, vernostné karty, služby v oblasti predplatenia, elektronických peňazí, manažmentu hotovosti, pôžičiek a financií*“. Všetky tieto služby sú svojim charakterom a určením rovnaké a podobné resp. úzko súvisiace a sú prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov poskytované rovnakému okruhu spotrebiteľov. Druhá a tretia staršia ochranná známka nie je zapísaná pre žiadne tovary alebo služby, ktoré by boli rovnaké alebo podobné s uvedenými službami napadnutej ochrannej známky v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 39 „*pravidelná a nepravidelná letecká preprava osôb, batožín a tovaru v tuzemsku a v zahraničí a sprievodné služby leteckej prepravy osôb a majetku; služby spojené s prevádzkou letísk; služby spojené s prenájomom lietadiel a ostatných leteckých prostriedkov; informačné služby o doprave a preprave poskytované leteckou spoločnosťou, sprostredkovateľmi alebo turistickými kancelármi; informačné služby, najmä informácie o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach leteckej prepravy telefonicky alebo v elektronickej podobe; pozemná preprava osôb a tovaru; sprostredkovateľská činnosť v oblasti leteckej dopravy; balenie a skladovanie tovaru; rezervácia a predaj leteniek; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti leteckej dopravy*“ možno považovať za rovnaké a podobné so službami tretej staršej ochrannej známky „*doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest*“. Všeobecne definované služby „*doprava a organizovanie ciest*“ možno charakterizovať ako služby zahrňujúce prepravu a to nielen leteckú ale aj pozemnú a tiež súvisiace služby „*prenájom letísk, lietadiel, rezervácia a predaj leteniek*“ ako aj poskytovanie všetkých informácií súvisiacich s prepravou“. Tieto služby napadnutej ochrannej známky v triede 39 nie sú zhodné ani podobné so žiadnou službou či tovarom prvej a druhej staršej ochrannej známky.

Za zhodné a podobné možno považovať aj služby napadnutej ochrannej známky „*školiaca činnosť v oblasti leteckej dopravy a súvisiace činnosti*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a služby prvej staršej ochrannej známky „*vzdelávacie služby; poskytovanie odbornej prípravy; služby v oblasti vzdelávania poskytované prostredníctvom rádia, televízie, Internetu a on-line databáz; informačné a poradenské služby v oblasti vzdelávania; informácie v oblasti vzdelávania poskytované on-line prostredníctvom počítačovej databázy alebo internetu*“ ako aj služby druhej a tretej staršej ochrannej známky „*vzdelávanie; poskytovanie výučby, výcviku*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Všetky tieto služby s ohľadom na

ich charakter a účel patria do rovnakého segmentu vzdelávacích služieb, ktoré sa realizujú prostredníctvom rôznych stretnutí, školení, konferencií, kongresov, prípadne on-line prenosmi. Ich účelom je poskytnúť nové informácie a zabezpečiť informácie od špičkových odborníkov z rôznych oblastí. V prípade prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky ide o komplexné zabezpečenie a organizáciu vzdelávacích akcií, ktoré sa môžu týkať aj oblasti leteckej dopravy. Stret uvedených služieb navrhovateľa s uvedenými službami majiteľa na trhu nemožno vylúčiť. Preto je dôvodné posúdiť ich ako rovnaké, resp. podobné.

Takisto služby napadnutej ochrannej známky v triede 42 „*expertízna činnosť v oblasti leteckej dopravy*“ možno považovať za zhodné a podobné so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky „*služby vedecké a technologické vrátane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum*“. Uvedené všeobecne zapísané služby druhej a tretej staršej ochrannej známky v sebe zahŕňajú aj bližšie špecifikované služby napadnutej ochrannej známky. Ide o služby poskytovania odborných štúdií, vytvárania posudkov k rôznym projektom, diagnostické prehliadky, vykonávanie technických skúšok, monitoringy, audity všetko v oblasti vedy a priemyslu. Preto je dôvodné tieto služby posúdiť ako zhodné a podobné. Predmetné služby napadnutej ochrannej známky v triede 42 nie sú zhodné ani podobné so žiadnou službou či tovarom prvej staršej ochrannej známky.

Nakoniec služby napadnutej ochrannej známky v triede 43 „*služby hotelové, reštauračné a kaviarenské vrátane ubytovacích a stravovacích služieb; rezervácia ubytovania*“ možno i bez podrobného posudzovania považovať za zhodné a podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*služby súvisiace s poskytovaním jedla a nápojov; dočasné ubytovacie služby; reštauračné služby; barové služby; jedáleň na samoobsluhu a bufetové služby; hotelové služby; služby - informácie o reštauráciách*“. Tieto služby napadnutej ochrannej známky v triede 43 nie sú zhodné ani podobné so žiadnou službou či tovarom druhej a tretej staršej ochrannej známky.

Tovary a služby napadnutej ochrannej známky, konkrétne „*letecké dopravné prostriedky všetkých druhov, ich časti a súčasti, letecké prístroje a stroje*“ a „*letecké opravárstvo a údržba pre iné organizácie*“ nie sú podobné so žiadnymi tovarmi ani službami prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky. Ide o tovary a služby, ktoré sú svojim zameraním špecifické a vyžadujú vysokú odbornosť a profesionalitu. Odlišnosť povahy a účelu týchto tovarov a služieb v porovnaní s tovarmi a službami, ktoré chráni prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka je zjavná. Tieto tovary a služby si verejnosť nebude spájať s tovarmi a službami prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky, pretože majú odlišnú povahu, účel, nekonkurujú si a majú odlišných poskytovateľov. Ani samotný navrhovateľ sa v podanom návrhu s tovarmi a službami majiteľa v triede 12 a 37 nijako nezaoberal ani neuviedol, s ktorými tovarmi alebo službami predmetných starších ochranných známok vidí nejakú podobnosť či zhodu, resp. neuviedol nijakú inú súvislosť.

Porovnanie tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 16, 35, 36, 39, 41, 42 a 43 sú zhodné resp. podobné s tovarmi a službami prvej alebo druhej alebo tretej staršej ochrannej známky. Tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triede 12 a 37 nie sú podobné so žiadnymi tovarmi a službami prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky.

Ďalšie staršie ochranné známky, keďže ako už bolo uvedené, sú zapísané pre zhodné alebo veľmi podobné tovary a služby v jednotlivých triedach, ako v prípade prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky platia pri porovnaní s napadnutou ochrannou známkou obdobné závery.

Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 16 sú tiež zhodné a podobné s tovarmi v triede 16 starších ochranných známok č. 003203411; č. 000126425; č. 003203619; č. 003166378; č. 003166352; č. 003166345; č. 003166329; č. 001178540 a č. 001178409 (tlačoviny, rôzne publikácie a výrobky z papiera).

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 sú zhodné a podobné so službami starších ochranných známok č. 003203411; č. 003203619; č. 003166378; č. 003166352; č. 003166345; č. 003166329; č. 001178540 a č. 001178409 v triede 35 (reklamná činnosť, resp. reklamná a propagačná činnosť). Staršia ochranná známka č. 000126425 neobsahuje žiadne tovary alebo služby, ktoré by boli podobné so službami napadnutej ochrannej známky v triede 35.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 41 sú zhodné a podobné so službami starších ochranných známok č. 003203411; č. 000126425; č. 003203619, č. 003166378; č. 003166352; č. 003166345; č. 003166329; č. 001178540 a č. 001178409 v triede 41 (vzdelávacie služby).

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 42 sú zhodné a podobné so službami starších ochranných známok č. 003203411; č. 003203619; č. 003166378; č. 003166352; č. 003166345; č. 003166329 (*služby vedecké a technologické vrátane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum*). Staršie ochranné známky č. 000126425; č. 001178540 a č. 001178409 neobsahujú žiadne tovary alebo služby, ktoré by boli podobné so službami napadnutej ochrannej známky v triede 42.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 43 sú zhodné a podobné so službami starších ochranných známok č. 000126425; č. 001178540; č. 00117849 (reštauračné, kaviarenské a hotelové služby, poskytovanie informácií týkajúcich sa reštaurácií, služby hotelových rezervácií) zapísanými v triede 42. Staršie ochranné známky č. 003203411; č. 003203619; č. 003166378; č. 003166352; č. 003166345 a č. 003166329 neobsahujú žiadne tovary alebo služby, ktoré by boli podobné so službami napadnutej ochrannej známky v triede 43.

Tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 12, 36, 37 a 39 nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi tovarmi alebo službami ostatných starších ochranných známok.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 214420



Staršia ochranná známka CTM 004274288
(prvá staršia ochranná známka)



Staršia ochranná známka CTM 003166337
(druhá staršia ochranná známka)



Staršia ochranná známka CTM 003203403
(tretia staršia ochranná známka)

SKY TRAVEL

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

Z vizuálneho hľadiska napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „SKY“ v červeno - modrom vyhotovení a slovným prvkom „EUROPE“ v červenom vyhotovení, ktorý je, čo sa týka veľkosti, podstatne menší ako prvok „SKY“ a je umiestnený pod týmto prvkom. Prvá staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „sky“, ktorý je napísaný malými, akoby plastickými písmenami abecedy a je umiestnený na šedom obdĺžnikovom pozadí. Farebné odlíšenie slovného prvku „SKY“ napadnutej ochrannej známky, od slovného prvku „EUROPE“, jeho veľkosť a ich vzájomné postavenie bude mať za následok, že mu bežný spotrebiteľ bude pri vizuálnom vnímaní venovať zvýšenú pozornosť a vnímať ho ako

prvok dominantný. Pri zbežnom vnímaní sa slovný prvok „SKY“ napadnutej ochrannej známky a slovný prvok „sky“ staršej ochrannej známky spotrebiteľovi javí rovnako. Avšak aj pri zohľadnení všetkých ďalších prvkov porovnávaných označení (slovný prvok napadnutej ochrannej známky „EUROPE“, ktorý opticky podčiarkuje posledné dve písmená slovného prvku „SKY“ a predĺži do šírky vizuálny vnem napadnutej ochrannej známky ako aj farebnosť napadnutej ochrannej známky, či šedé pozadie staršej ochrannej známky) neovplyvnia vizuálny vnem porovnávaných označení natoľko, aby nebolo možné konštatovať čiastočnú vizuálnu podobnosť napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky.

K porovnaniu napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že porovnanie dospeje k rovnakému záveru ako porovnanie napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou, pretože druhá staršia ochranná známka je obdobne tvorená jediným slovným prvkom „SKY“, navyše jeho úprava je takmer identická so slovným prvkom „SKY“ napadnutej ochrannej známky.

Porovnaním napadnutej ochrannej známky a tretej staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska**, je potrebné uviesť, že tretia staršia ochranná známka sa skladá z dvoch slov písaných veľkými písmenami, ktoré sú umiestnené vedľa seba. Vo všeobecnosti má spotrebiteľ sklon sústrediť sa na prvý prvok označenia, pričom spotrebiteľská verejnosť číta zľava doprava, zhora dole a tak zhoda prvého výrazu napadnutej ochrannej známky s prvým slovným prvkom tretej staršej ochrannej známky je obzvlášť dôležitá pri posudzovaní podobnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami. Slovný prvok „EUROPE“ obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke zmení vizuálny vnem napadnutej ochrannej známky do šírky, slovný prvok „TRAVEL“ zase do dĺžky. Napriek tomu je zrejmé, že porovnávané ochranné známky obsahujú slovný dobre postrehnuteľný a vnímateľný prvok „SKY“, v oboch prípadoch písaný veľkým skoro podobným typom písma, a preto možno konštatovať ich vizuálnu podobnosť, aj keď v nižšej miere ako pri prvej a druhej staršej ochrannej známke.

Z fonetického hľadiska je zrejmé, že prvá a druhá staršia ochranná známka budú spotrebiteľskou verejnosťou aj s nižšou úrovňou anglického jazyka reprodukované ako „skai“, tretia staršia ochranná známka ako „skai trevl“ a napadnutá ochranná známka ako „skai jurop“. V prípade, ak by spotrebiteľská verejnosť nedisponovala ani nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka, budú staršie ochranné známky reprodukované doslovne ako „sky“ a „sky travel“ a napadnutá ochranná známka ako „sky europe“. Vzhľadom na skutočnosť, že vo všetkých prípadoch novej reprodukcie porovnávaných ochranných znáмок zaznie zhodný začiatok, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť je nutné konštatovať, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že celkový zvukový vnem napadnutej ochrannej známky ovplyvní aj slovný prvok „EUROPE“, a pri tretej staršej ochrannej známke aj slovný prvok „TRAVEL“ čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných ochranných znáмок, ktorá je založená na slovnom prvku „SKY“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané ochranné známky považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané ochranné známky majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Z významového hľadiska možno konštatovať, že aj keď sú porovnávané ochranné známky tvorené slovnými prvkami z anglického jazyka, tieto sú významovo známe slovenskému spotrebiteľovi, a preto si bude bežný slovenský spotrebiteľ spájať slovný prvok „SKY“ porovnávaných označení s významom „obloha“, slovný prvok „TRAVEL“ s významom „cestovať, byť dopravovaný“ a slovný prvok napadnutej ochrannej známky „EUROPE“ s významom „Európa - svetadiel tvorený západnou časťou euroázijského kontinentu“. Zároveň je však potrebné uviesť, že slovný prvok „EUROPE“ napadnutej ochrannej známky z významového hľadiska len poukazuje na skutočnosť určenia územia a slovný prvok „TRAVEL“ tretej staršej ochrannej známky poukazuje na súvislosť zapísaných tovarov a služieb s cestovaním, s dopravou, so spoznávaním nových miest atď., a preto tieto prvky „EUROPE“ a „TRAVEL“ možno považovať len za prvky opisné. Pri zohľadnení všetkých uvedených skutočností možno konštatovať sémantickú podobnosť porovnávaných ochranných znáмок, ktorá je založená na slovnom prvku „SKY“.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi

zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ 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 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary a najmä služby.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola konštatovaná určitá podobnosť porovnávaných ochranných známk založená na skutočnosti, že začiatok napadnutej ochrannej známky, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, tvorí slovný prvok „SKY“, ktorým sú tvorené aj prvá a druhá staršia ochranná známka a je obsiahnutý v tretej staršej ochrannej známke, pričom je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že grafická úprava slovného prvku „SKY“ napadnutej ochrannej známky je veľmi podobná grafickej úprave slovného prvku „SKY“ druhej staršej ochrannej známky. Konštatovaná podobnosť porovnávaných ochranných známk je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky v triedach 16, 35 a 41 so službami prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky v triedach 16, 35 a 41, so zistenou zhodou a podobnosťou služieb napadnutej ochrannej známky v triedach 36 a 43 so službami prvej staršej ochrannej známky v triedach 36 a 43, so zistenou zhodou a podobnosťou služieb napadnutej ochrannej známky v triede 39 so službami tretej staršej ochrannej známky v triede 39 a so zistenou zhodou a podobnosťou služieb napadnutej ochrannej známky v triede 42 so službami druhej a tretej staršej ochrannej známky v triede 42, takže aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení je reálne.

Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou, druhou a treťou staršou ochrannou známkou je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané ochranné známky obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané ochranné známky pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Pretože napadnutá ochranná známka obsahuje slovný prvok starších ochranných známk (resp. prvú rozlišujúcu časť tretej staršej ochrannej známky) a je zapísaná pre zhodné, resp. podobné tovary a služby, môže vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti dochádzať ku vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti. V danom prípade porovnávaných ochranných známk je potrebné uviesť, že ani existencia slovných prvkov „EUROPE“ a „TRAVEL“, keďže tieto boli zhodnotené ako opisné, nedokážu ovplyvniť vnímanie porovnávaných ochranných známk tak, aby vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nedochádzalo k omylu, čo sa týka pôvodu porovnávaných označení. Taktiež je potrebné zohľadniť skutočnosť, že každý pri podaní prihlášky ochrannej známky má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, pričom tieto by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky, o to viac, že bol prebratý aj štýl úpravy zhodného slovného prvku z druhej staršej ochrannej známky. Tiež možno predpokladať, že na základe uvedeného výrazu „SKY“ spotrebiteľ nadobudne dojem, že kolízne označenia spolu úzko súvisia, a že sa rozširuje známkový rad navrhovateľa.

Čo sa týka ďalších starších ochranných známk, vo všetkých prípadoch dominantnú časť tvorí prvok „sky“ (niektoré sú dokonca zhodné, alebo veľmi podobné s prvou a druhou staršou ochrannou známkou), úrad ďalej neskúmal podrobne pravdepodobnosť zámeny týchto ochranných známk a napadnutej ochrannej známky, pretože by išlo o duplicitné porovnávanie, ktoré by viedlo k rovnakému záveru.

Z uvedeného je teda zrejmé, že pre časť tovarov a služieb boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú možno považovať za čiastočne opodstatnený.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Dobré meno staršej ochrannej známky

Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Na naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je ďalej potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- používanie napadnutej ochrannej známky môže priniesť jeho majiteľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu návrhu uplatneného podľa § 7 písm. b) citovaného zákona.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí v konaní navrhovateľ náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností spadajúcich do obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Spoločenstva k územiu Európskej únie. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 13.1.2006.

Dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Spotrebiteľia takúto ochrannú známku poznajú a dôverujú jej. Vybudovať si dobré meno možno len skutočným dlhodobým používaním ochrannej známky na výrobkoch a službách, čo možno podporiť ich propagáciou. Kým sa ochranná známka dostane do povedomia spotrebiteľov, vyžaduje to dlhšie súvislé časové obdobie, ktoré môže byť urýchlené masívnou reklamou. Pokiaľ ide o rozsah známosti a jeho preukazovanie, nemôže byť stanovená určitá percentuálna hranica, od ktorej má ochranná známka dobré meno. Vždy záleží na konkrétnych okolnostiach daného prípadu. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na danom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít a investície vydané na propagáciu, územný rozsah, doba používania, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Navrhovateľ v súvislosti s podaným návrhom predložil:

- záznam o návštevnosti webových stránok „SKY“ slovenskými a českými spotrebiteľmi za obdobie od januára 2003 do januára 2010. (Do úvahy je možné zobrať len údaje do januára 2006). Čo sa týka Slovenskej republiky možno konštatovať, že návštevnosť kolísala v rozmedzí od 0 do 191 členov.
- výtlačok z webovej stránky www.onastra.sk z 27.4.2010, kde sa v programovej ponuke televíznych a rádiových kanálov nachádzajú aj programové kanály „Sky“. Tento doklad, keďže je datovaný

27.4.2010, nevypovedá o skutočnostiach v rozhodnom období, poukazuje iba na skutočnosť, že tieto televízne kanály boli v tomto čase dostupné aj na území Slovenskej republiky.

Zároveň navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že jeho ochranná známka Spoločenstva „SKY“ je ochrannou známkou, ktorá má na území Veľkej Británie dobré meno, a teda má dobré meno i na území Európskeho spoločenstva. Navrhovateľ k uvedenému argumentu o dobrom mene ochrannej známky Spoločenstva „SKY“ vo Veľkej Británii však nepredložil žiadne doklady.

Preto je možné zhrnúť, že predložené doklady, bez ďalších relevantných informácií a dokladov, ktoré by preukazovali intenzitu používania, obchodné stratégie, informácie ohľadne investícií vynaložených na propagáciu výrobkov označovaných ochrannými známkami navrhovateľa pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, atď. sú nedostatočné. Iba samotné tvrdenie o dobrom mene ochrannej známky Spoločenstva „SKY“ na území Veľkej Británie a preukázanie faktu, že aj slovenskí spotrebitelia navštívili webovú stránku „SKY“ pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky poskytuje príliš málo údajov o tom, aké bolo skutočné povedomie na našom trhu resp. trhu Európskej únie o daných starších ochranných známkach navrhovateľa a jeho výrobkoch a službách v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno v otázke preukázania dobrého mena jeho starších ochranných známk, ako na území Slovenskej republiky, tak ani na území Európskej únie, návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v tejto časti možno považovať za nedôvodný.

Vzhľadom na všetky 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava

SkyEurope Airlines, a. s.
Ivánska cesta 26
821 04 Bratislava