



Banská Bystrica 25.08.2016

POZ 5852-2008/OZ 235244/I-84-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľov Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31A, CH-8002 Zürich, Švajčiarsko (pôvodne Sky International AG, Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Švajčiarsko) a British Sky Broadcasting Group PLC, Grant Way, Isleworth TW7 5QD, Middlesex, Spojené kráľovstvo, zastúpených 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. 235244 „skylink“ za neplatnú, majiteľa M77 Link S. A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Luxembursko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“), podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

ochranná známka č. 235244 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 28.03.2014 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 235244 „skylink“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 a § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. a), b) a d) 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 množstva starších ochranných známk „SKY“ a tiež odvodeného známkového radu, pričom ďalej poukázal na nasledovné ochranné známky Európskej únie:

- 000126425 „SKY“ (slovná), platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 0005765615 „SKY“ (slovná), platná na území Slovenskej republiky od 16.03.2007, zapísanej pre služby v triedach 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 005709951 „SKY“ (slovná v priloženej úprave), platná na území Slovenskej republiky od 22.02.2007, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- 0006870992 „SKY“ (slovná), platná na území Slovenskej republiky od 18.04.2008, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb

(ďalej aj „staršie ochranné známky“).

Navrhovateľ v návrhu poukázal aj na staršie práva z nezapísaného označenia „SKY“, ktoré boli nadobudnuté na území EÚ pred dátumom podania napadnutej ochrannej známky a zároveň uviedol, že predkladá dôkazy o dobrom mene ochrannej známky „SKY“ na území EÚ získaného pred dátumom podania napadnutej

ochrannej známky kontinuálne až po súčasnosť s ohľadom na služby v súvislosti s telekomunikáciami, so službami vysielania, zábavou, televíznymi a interaktívnymi televíznymi službami, širokopásmovým prenosom a pripojením, telefónmi, audiovizuálnymi a telekomunikačnými prístrojmi a nástrojmi a súvisiacimi tovarmi a službami, audiovizuálnymi a telekomunikačnými prístrojmi a nástrojmi, inštaláčnymi službami, konvergentnými komunikačnými technológiami a ďalšími súvisiacimi tovarmi a službami.

Navrhovateľ sa v ďalšom venoval odôvodneniu návrhu v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uviedol, že k dátumu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky jeho ochranná známka „SKY“ si získali a udržali veľmi výrazné renomé a dobré meno, ktoré pretrváva do súčasnosti, o čom podľa navrhovateľa svedčí oficiálne vyhlásenie pani Celia P., ktoré spolu s oficiálnym prekladom a prílohami navrhovateľ predložil s návrhom.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka pozostáva zo slova „sky“, nedištingtívnej časti „link“ a nevýrazného grafického prvku v podobe štvorca pozostávajúceho z 3x3 bodiek, pričom bodka v ľavom dolnom rohu je vynechaná. Časť „link“ bude podľa navrhovateľa spotrebiteľ vnímať vo význame „linka“, teda „spojenie, spojiť, spojivo“, niečo, čo spája jednu vec s ďalšími. Navrhovateľ ďalej uviedol, že v oblasti telekomunikácií má slovo „link“ špecifický význam - znamená „systém alebo jednotku kontaktu prostredníctvom rádia alebo telefónu medzi dvoma bodmi“, znamená aj „systém vysieláčov a prijímačov, ktoré spájajú dve miesta prostredníctvom rozhlasových a televíznych signálov“, alebo aj „jednotku v komunikačnom systéme“. Podľa www.techdictionary.com „link“ je linka alebo kanál pre prenos dát, volanie z programu do iného programu alebo podprogramu, satelitná linka - komunikačný signál, ktorý ide zo zeme na družicu a späť na Zem; terestriálna linka - komunikačná linka, ktorá beží na, pod alebo v blízkosti zeme. Okrem toho mnoho firiem na slovenskom trhu používa výraz „link“ a „linka“ spôsobom, ktorý je opisom výrobkov a služieb, ktoré ponúkajú. Vzhľadom na uvedený význam je slovo „link“ vo vzťahu k tovarom a službám napadnutej ochrannej známky úplne opisné. Preto podľa navrhovateľa časť „link“ nemôže byť vnímaná priemerným spotrebiteľom vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám ako údaj o pôvode. Časť „sky“ je teda jediným dominantným komponentom a jediným dištingtívnym prvkom napadnutej ochrannej známky. Grafický prvok napadnutej ochrannej známky v podobe svetlo šedého bodkovaného štvorca o veľkosti malého písmena je príliš jemný a splývajúci s pozadím, aby mohol byť považovaný za prvok potláčajúci rozlišovaciú spôsobilosť časti „sky“. Vzhľadom na uvedené je dominantným a dištingtívnym prvkom jedine prvok „sky“ a zrejším záverom je podľa navrhovateľa podobnosť medzi porovnávanými ochrannými známkami.

Zo sémantického hľadiska treba podľa navrhovateľa vziať do úvahy, že priemerný spotrebiteľ nebude vnímať ochrannú známku ako celok, ale ako slovo, ktoré sa skladá z dvoch častí, z ktorých každá je nositeľom sémantického obsahu. Priemerný spotrebiteľ bude okamžite identifikovať slovo „sky“ v napadnutej ochrannej známke, pochopí jeho význam a bude ju spájať s jeho ochrannými známkami „SKY“.

Podľa navrhovateľa je jasné, že vždy bolo zámerom majiteľa, aby označenie „skylink“ bolo chápané a vyslovované ako zložené z dvoch častí „sky“ a „link“. Je to zrejmé z prípadov POZ 1918-2006 „SkyLink“ a POZ 1919-2006 „Sky-link“, ktoré sa majiteľ snažil chrániť zápisom do registra ochranných známk, avšak neúspešne. Časť „sky“ má vysokú rozlišovaciú spôsobilosť, predstavuje dominantný rozlišovací prvok napadnutej ochrannej známky a bude priťahovať najviac pozornosti, čím bude pevne zafixovaná v pamäti priemerného spotrebiteľa. Napadnutá ochranná známka tiež odráža ochrannú známku „SKY“ v grafickej úprave tým, že používa identické písmo a tvar, čoho výsledkom je vysoká vizuálna podobnosť.

Navrhovateľ tiež uviedol, že vzhľadom na dôkazy preukazujúce dobré meno jeho ochranných známk je vysoký predpoklad, že spotrebiteľia nedokážu identifikovať pôvod tovarov a služieb pochádzajúcich od rôznych podnikateľských subjektov a bude dochádzať k zámene. Spotrebiteľská verejnosť je zvyknutá na ochrannú známku „SKY“ v spojení s inými opisnými slovami, ako sú „SKY LIVE“, „SKY NEWS“, „SKY TV“, „SKY SPORTS“, „SKY TRAVEL“, „SKY GAMES“ a „SKY PLUS“. Vzhľadom na to, že v prípade napadnutej ochrannej známky je prvok „sky“ v centre pozornosti, vzniká nebezpečenstvo, že spotrebiteľ bude túto ochrannú známku vnímať ako ďalšiu ochrannú známku navrhovateľa z jeho radu ochranných známk „SKY“.

Navrhovateľ sa ďalej venoval posúdeniu podobnosti a zhodnosti tovarov a služieb porovnávaných ochranných známk, pričom skonštatoval, že tovary a služby chránené napadnutou ochrannou známkou sú

pokryté tovarmi a službami chránenými jeho staršími ochrannými známkami. Podľa navrhovateľa tieto slúžia rovnakému účelu a sú šírené rovnakými obchodnými kanálmi.

V závere tejto časti návrhu navrhovateľ uviedol, že ochranná známka „SKY“ má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť pre chránené tovary a služby, lebo sa jedná o úplne fantazijné označenie k týmto výrobkom a službám. Vysoká rozlišovacia schopnosť starších ochranných známk je ešte posilnená vysokou reputáciou. Staršie ochranné známky majú široký rozsah ochrany, a preto je väčšie riziko zámieny medzi staršími ochrannými známkami navrhovateľa a známkami majiteľa. Je teda pravdepodobné, že verejnosť bude vidieť v napadnutej ochrannej známke prepojenie na spoločnosť navrhovateľa a bude uvádzaná do omylu, zvlášť ak sa jedná o identické a veľmi podobné tovary a služby.

Navrhovateľ sa ďalej venoval posúdeniu porovnávaných ochranných známk v zmysle podmienok uvedených v ustanovení § 7 písm. b) citovaného zákona. Uviedol, že v tomto prípade musí byť preukázané dobré meno jeho starších ochranných známk v Európskej únii, prepojenie (asociácia) medzi napadnutou ochrannou známkou a jeho staršími ochrannými známkami a následné parazitovanie a ujma na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk. Dobré meno starších ochranných známk musí byť preukázané pred dátumom priority napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ v tejto súvislosti odkázal na predložené dôkazy, t. j. oficiálne vyhlásenie pani Celia P., ktoré bolo predložené spolu s dokladmi osvedčujúcimi tvrdenia uvedené vo vyhlásení. Uvedené doklady mali preukazovať skutočnosť, že navrhovateľ prevádzkuje služby televízneho satelitného vysielania v Spojenom kráľovstve a Írsku a používa označenie „SKY“ ako súčasť svojho obchodného mena a ako ochrannú známku, a to nepretržite viac ako 25 rokov najmä vo Veľkej Británii a Írsku. Navrhovateľ je veľmi dobre známy nielen vo Veľkej Británii a Írsku ale aj množstve ďalších členských krajín EÚ, okrem iného v súvislosti s telekomunikáciami, so službami vysielania, zábavou, televíznymi a interaktívnymi televíznymi službami, širokopásmovým prenosom a pripojením, telefónmi, audiovizuálnymi a telekomunikačnými prístrojmi a nástrojmi a súvisiacimi tovarmi a službami, inštaláčnymi službami, konvergentnými komunikačnými technológiami a ďalšími súvisiacimi tovarmi a službami. Navrhovateľ bol v čele „konvergenzie“ televízie, počítačov a telekomunikácií prostredníctvom inovácií v oblasti technológií a je významnou vysielacou spoločnosťou v Európe v tejto oblasti od 80-tych rokov minulého storočia.

Navrhovateľ na podporu jeho argumentácie predložil aj rozhodnutie EUIPO vo veci námietok proti ochrannej známke Európskej únie č. 84823742 RUN2SKY z 30.01.2013, kde EUIPO zamietol prihlášku na základe dobrého mena ochrannej známky „SKY“ namietateľa. Takisto poukázal na rozhodnutie EUIPO vo veci námietok proti ochrannej známke Európskej únie č. 868070 Skydeals z 31.01.2013, kde EUIPO zamietol prihlášku na základe dobrého mena ochrannej známky „SKY“ namietateľa. Podľa navrhovateľa je zrejmé, že dobré meno ochrannej známky „SKY“ existovalo pred vydaním týchto rozhodnutí a v čase podania napadnutej ochrannej známky.

Podľa navrhovateľa v zmysle § 7 písm. b) citovaného zákona pravdepodobnosť zámieny nie je vyžadovaná, namiesto toho postačuje ak „si následkom istého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením dotknutá verejnosť vytvára asociácie medzi označeniami, aj keď si ich nezamieňa“.

Ďalej bolo uvedené, že pojem asociácia je definovaný v judikatúre Európskeho súdneho dvora (ďalej aj „ESD“) ako situácia, v ktorej pohľad na prihlasované označenie vyvoláva v pamäti spotrebiteľa skoršiu ochrannú známku s dobrým menom. Porušenia známkového práva sú následkom určitej úrovne podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, prostredníctvom ktorého si relevantná časť verejnosti vytvára spojenie medzi označeniami a ochrannou známkou, t. j. zakladá prepojenie medzi nimi, aj keby si ich nezamieňala. Následne nie je potrebné pre stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a neskoršou ochrannou známkou, aby bol taký, že by mala existovať pravdepodobnosť zámieny na strane cieľovej verejnosti. Je dostačujúce pre úroveň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a napadnutou ochrannou známkou dôjsť k záveru, že cieľová skupina verejnosti by si vytvorila prepojenie medzi nimi.

Podľa navrhovateľa je jasné, že vzhľadom na podobnosť porovnávaných ochranných známk, podobnosť/zhodnosť dotknutých tovarov a služieb, dobré meno ochrannej známky „SKY“, predispozície na používanie ochranných známk tvorených slovom „SKY“ v spojení s ďalšími opisnými slovami a rozlišovacou spôsobilosťou starších ochranných známk „SKY“, napadnutá ochranná známka prinajmenšom pripomína staršie ochranné známky „SKY“, s čoho je nutné vyvodit' existenciu asociácie

medzi nimi. Relevantná verejnosť by mohla uveriť, že tovary a služby uvádzané na trh pod staršou ochrannou známkou a tie, ktoré sú uvádzané na trh pod napadnutou ochrannou známkou, pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Navrhovateľ v tejto súvislosti odkázal na rozhodnutie úradu č. MOZ 851474 I/88-2011 vo veci vyhlásenia medzinárodnej ochrannej známky č. 851474 VIGRANDE za neplatnú na základe ustanovenia § 7 písm. b), pričom bola medzi porovnávanými označeniami VIAGRA/VIGRANDE zistená veľmi nízka vizuálna a fonetická podobnosť a neexistencia pravdepodobnosti zámenny, avšak aj nízky stupeň podobnosti bol postačujúci na konštatovanie, že relevantná verejnosť si vytvorí spojenie medzi nimi a navrhovateľ tak aj napriek minimálnej podobnosti ustál naplnenie podmienok podľa § 7 písm. b) citovaného zákona.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že použitie napadnutej ochrannej známky spôsobí ujmu na povesti navrhovateľových starších ochranných známk „SKY“. Navrhovateľ nebude schopný kontrolovať spôsob, akým majiteľ používa napadnutú ochrannú známku, ktorý môže byť nepriaznivý pre obraz vytvorený staršími ochrannými známkami „SKY“. ESD v tejto súvislosti uviedol „čím bude mať skoršia ochranná známka vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, tým ľahšie bude spôsobená ujma“ (rozhodnutie Yplon SA ods. 30). Pravdepodobnosť, že takáto ujma môže vzniknúť vyplýva najmä z toho, že tovary a služby ponúkané treťou stranou budú mať vlastnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na imidž staršej ochrannej známky „SKY“ a poškvrniť jej povest (rozsudok C-487/07 L'Oréal SA proti Bellure NV ods. 35 až 63). Podľa navrhovateľa nemôže byť pochýb o tom, že staršie ochranné známky majú silnú rozlišovaciu spôsobilosť získanú používaním a používanie podobnej ochrannej známky vo vzťahu k zhodným alebo veľmi podobným tovarom a službám, ktoré nie sú predmetom rovnakej prísnej kontroly kvality, ako v prípade starších ochranných známk „SKY“, by pravdepodobne poškodilo dobré meno navrhovateľových starších ochranných známk. Používanie napadnutej ochrannej známky bude tiež spôsobovať ujmu na rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk navrhovateľa prostredníctvom „rozdrobenia“. Toto používanie jasne znižuje možnosť navrhovateľových ochranných známk „SKY“ odlišiť svoje tovary a služby, rovnako ako má vplyv na silu prítlačivosti ochrannej známky majiteľa.

Ujma na rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky s dobrým menom je spôsobená tým, že je oslabená jej schopnosť identifikovať tovary a služby, pre ktoré je zapísaná, pretože používanie označenia treťou osobou vedie k rozptýleniu identity a pôsobeniu na myseľ verejnosti, ktorá si vytvára predstavu staršej ochrannej známky. Navrhovateľ tiež uviedol, že ujma na rozlišovacej spôsobilosti ako aj dobrom mene ochrannej známky má vplyv na schopnosť efektívne licencovať ochrannú známku, má ekonomický dopad a tiež dopad na reklamné funkcie ochranných známk „SKY“ v Európskej únii.

Vzhľadom na renomé a dobré meno starších ochranných známk navrhovateľa, bude používanie podobnej ochrannej známky pre rovnaké a veľmi podobné tovary a služby nevyhnutne neoprávnene ťažiť z povesti navrhovateľa, lebo spotrebiteľia si budú vytvárať asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a jeho ochrannou známkou s dobrým menom. Čím okamžitejšie a dôraznejšie je označenie asociované so staršou ochrannou známkou, tým väčšia je pravdepodobnosť, že súčasné alebo budúce používanie označenia ťaží alebo bude neprávom ťažiť z jej dobrého mena. Na základe uvedeného sa staršie ochranné známky „SKY“ okamžite vynárajú v mysli pri priamom kontakte s napadnutou ochrannou známkou.

V závere navrhovateľ na základe uvedeného a predložených dôkazov požiadal úrad vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky tovary a služby v triedach 09, 37, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 25.04.2014 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.

Majiteľ sa vyjadril podaním doručeným úradu 03.11.2014. Uviedol, že doklady predložené k návrhu s výnimkou čestného prehlásenia, sú v anglickom jazyku, čo je v rozpore s ustanovením § 51 ods. 9 citovaného zákona. Tiež uviedol, že podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom čestné prehlásenie nevzťahuje, pretože čestné prehlásenia sú z konania vylúčené. Z uvedeného dôvodu nemožno k nemu v tomto konaní prihliadať.

Majiteľ ďalej uviedol, že proti napadnutej ochrannej známke boli v minulosti podané námietky na základe síce inej medzinárodnej ochrannej známky č. 828572 (po prevode č. 828572A) v znení „SKY“, ale išlo o slovnú ochrannú známku, teda rovnakého druhu ako sú predmetné staršie ochranné známky, ktorými

navrhovateľ namietal v tomto konaní. Námiety úrad zamietol a rozhodnutie o zamietnutí námietok potvrdil aj v rozhodnutí o rozklade. Dôvodom zamietnutia námietok bolo, že porovnávané ochranné známky nie sú podobné, a že medzi staršou ochrannou známkou a prihláseným značením neexistuje pravdepodobnosť zámery, ani pravdepodobnosť asociácie v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Podobne boli námietky proti prihláške zhodnej ochrannej známky O-460715 „skylink“ (kombinovaná) zamietnuté aj v Českej republike. V Českej republike dal navrhovateľ po vyčerpaní opravných prostriedkov rozhodnutie úradu preskúmať súdom. Súd potvrdil rozhodnutie úradu. Z uvedených rozhodnutí, najmä z rozhodnutí úradu je podľa majiteľa zrejmé, že napadnutá ochranná známka nie je podobná so staršími ochrannými známkami „SKY“.

Majiteľ ďalej poukázal na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je platná na území Slovenskej republiky, preto je možné za spotrebiteľskú verejnosť považovať len slovenskú spotrebiteľskú verejnosť a relevantný územím je územie Slovenskej republiky.

Majiteľ tiež uviedol, že navrhovateľ sa dovoľával starších práv z nezapísaného označenia „SKY“ a známkového radu označenia „SKY“, ale tento dôvod - § 7 písm. f) citovaného zákona - si v podanom návrhu neuplatnil, pretože podľa tohto ustanovenia musí označenie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním na území Slovenskej republiky, čo preukázať nedokáže, pretože navrhovateľ ani nezapísané označenie ani ochranné známky na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky riadne nepoužíval a ani v súčasnosti nepoužíva. Takisto majiteľ poukázal na skutočnosť, že nebolo preukázané skutočné používanie všetkých ochranných známk patriacich do známkového radu navrhovateľa na území Slovenskej republiky. Aby totiž existovala pravdepodobnosť, že verejnosť sa pomýli a bude napadnutú ochrannú známku považovať za ochrannú známku patriacu k známkovému radu navrhovateľa, musia byť staršie ochranné známky tohto známkového radu nevyhnutne prítomné na trhu. Navrhovateľ nepreukázal skutočné používanie ochranných známk, a teda ani všetkých ochranných známk jeho známkového radu na Slovensku. Preto nemôže prísť k navrhovateľom uvádzanej zámene ochranných známk. Podľa rozsudku ESD vo veci T- 194/03 z 23.02.2006 musí byť akékoľvek abstraktné posúdenie nebezpečenstva zámery založené len na existencii viacerých zápisov v registroch vylúčené.

Majiteľ ďalej poukázal na predchádzajúce námietkové konanie v danej veci a uviedol, že aj keď sú dotknuté tovary a služby zhodné, porovnávané označenia nevykazujú tak podobné prvky, aby mohla byť v tomto prípade použitá kompenzačná zásada judikovaná ESD v rozhodnutí vo veci „Canon“. Nepodobné označenia nie je možné označiť za zameniteľné len z toho dôvodu, že sa vzťahujú na zhodné, či podobné tovary alebo služby. Okrem toho treba podľa majiteľa vziať do úvahy, že staršie ochranné známky EÚ č. 000126425 „SKY“ (slovná), č. 005765615 „SKY“ (slovná), č. 005709951 „SKY“ (slovná v priloženej úprave) a č. 006870992 „SKY“ (slovná) sa na území Slovenskej republiky riadne nepoužívali a ani nepoužívajú. Ako navrhovateľ sám uviedol, používajú sa najmä vo Veľkej Británii a Írsku, potom v ďalších krajinách, medzi ktorými sa však Slovenská republika nenachádza.

Ďalej bolo uvedené, že staršie ochranné známky sú tvorené jediným slovným prvkom „SKY“ v troch prípadoch bez grafického spracovania napísanými veľkými tlačeným písmom, v prípade ochrannej známky EÚ č. 5709951 je slovný prvok nevýrazne graficky upravený. Napadnutá ochranná známka je kombinované označenie.

Navrhovateľ v návrhu tvrdí, že napadnutá ochranná známka tiež odráža ochrannú známku „SKY“ v grafickej úprave (č. 5709951) tým, že používa identické písmo a tvar, čoho výsledkom je vysoká vizuálna podobnosť. Toto tvrdenie nie je podľa majiteľa pravdivé, pretože na prvý pohľad vidno rozdiely v písme - plné hrubé čierne písmo vs. písmo tvorené obrysami a veľmi jemným tieňovaním, zreteľné rozdiely v tvare písmen „s“ a „y“ a do seba spojené horné časti písmen „ky“ v staršej ochrannej známke.

Majiteľ ďalej uviedol, že navrhovateľ obchádza skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom. Jeho očividná účelová snaha rozdeľovať napadnutú ochrannú známku na dva samostatné slovné prvky „sky“ a „link“ a následne odôvodňovať podobnosť napadnutej ochrannej známky „skylink“ s jeho staršími ochrannými známkami „SKY“ s poukazovaním na úplnú zhodu ich slovných prvkov „SKY“ odporuje skutočnosti.

Podľa majiteľa podobnosť v prvých troch písmenách nestačí, aby bolo možné dospieť k záveru, že porovnávané označenia sú podobné. Takáto podobnosť, ako správne rozhodol úrad už v námietkovom konaní u porovnávaných označení neexistuje. Porovnávané ochranné známky nie sú tvorené zhodnými, či

podobnými prvkami. Slovný prvok „SKY“ starších ochranných známk nie je úplne zhodný so slovným prvkom „skylink“ a nie je mu ani podobný, nehľadiac na to, že napadnutá ochranná známka je tvorená aj obrazovým prvkom, ktorý tiež prispieva k tomu, že porovnávané ochranné známky nie sú z hľadiska celkového dojmu akým pôsobia, podobné. Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka „skylink“ je krátka, pozostáva len z dvoch slabík a siedmich písmen a tiež s prihliadnutím na to, že je jednoliata (nie je opticky delená), neexistuje v posudzovanej veci nijaký rozumný dôvod na to, aby priemerný spotrebiteľ kládol väčší dôraz na prvé tri písmená napadnutej ochrannej známky „sky“ než na zostávajúcu časť jej slovného prvku „link“.

Podľa majiteľa nie je pravdou, že obrazový prvok je príliš jemný a splývajúci s pozadím. Obrazový prvok nie je možné pri hodnotení celkového dojmu vynechať, a to aj z dôvodu, že staršie ochranné známky žiadny podobný obrazový prvok neobsahujú. Aj tento rozdiel prispieva k tomu, že porovnávané ochranné známky vnímané ako celok, nie sú podobné. Obrazový prvok je nutné v celkovom kontexte napadnutej ochrannej známky ponímať ako dištingtívny prvok, ktorý má v rámci napadnutej ochrannej známky svoje neprehliadnuteľné miesto, ako konštatoval úrad už v rozhodnutí o námietkach.

Majiteľ tiež uviedol, že aj po fonetickej stránke sú porovnávané ochranné známky nepodobné, pretože samotná zhoda prvých troch písmen, resp. prvej slabiky slovného prvku „skylink“ napadnutej ochrannej známky nespôsobuje ich podobnosť. Oproti starším ochranným známkam, ktoré obsahujú len slovný prvok „SKY“ je napadnutá ochranná známka dlhšia (a to výrazne, v podstate viac ako dvojnásobne), pretože sa skladá z dvoch slabík, pričom tieto slabiky sú z fonetického hľadiska výrazné, takže nie je možné predpokladať, že by spotrebiteľ druhú slabiku „link“ prepočul. Platí to o to viac, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky tvorí jeden celok. Priemerný spotrebiteľ ho tak bude vyslovovať ako jedno slovo, a preto nie je žiadny dôvod na to, aby si druhú slabiku nevšimol a nevenoval jej rovnakú mieru pozornosti ako prvej slabike. Podľa majiteľa prítomnosť druhej slabiky v slovnom prvku napadnutej ochrannej známky je dostatočná k jej odlišeniu od starších ochranných známk navrhovateľa.

Majiteľ tiež uviedol, že navrhovateľ sa snaží postaviť podobnosť ochranných známk „SKY“ (slovná) a „skylink“ (kombinovaná) najmä na tom, že staršia ochranná známka „SKY“ je celá obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe úradu, EUIPO ako aj ESD sa známka posudzuje vždy ako celok a je neprípustné vyberať jednotlivé prvky obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke a účelovo ich porovnávať so staršími ochrannými známkami. Napadnutá ochranná známka „skylink“ bude totiž spotrebiteľom ako celok vyslovovaná aj vnímaná. Navrhovateľ ignoruje skutočnosť, že z fonetického hľadiska sú zhodné len tri písmená zo siedmich, pričom prvok „link“ nebude vyslovovaný oddelene, ale napadnutá ochranná známka bude vyslovovaná ako celok „skylink“. Fonetická podobnosť teda z porovnania predmetných porovnávaných ochranných známk nevyplýva.

Po vizuálnej stránke bude spotrebiteľ vnímať napadnutú ochrannú známku ako „skylink“ s grafickým prvkom. Obrazový prvok v označení je dostatočne zreteľný, pretože tvorí 1/4 až 1/5 celého označenia. Časť „sky“ v napadnutej ochrannej známke nie je možné označiť za dominantnú, pretože je spojená s ďalšou slovnou časťou „link“, ktoré spolu tvoria jeden slovný prvok „skylink“. Pri krátkych výrazoch ako je v prípade starších ochranných známk „SKY“ práve dĺžka porovnávaných ochranných známk ovplyvňuje význam ich vzájomných rozdielov. Čím je slovný prvok kratší, tým je pre priemerného spotrebiteľa jednoduchšie ho vnímať a presnejšie si zapamätať jeho podobu a znenie. Porovnávaním výrazov, z ktorých pozostávajú predmetné ochranné známky je teda zrejmé, že slovný prvok „skylink“ pôsobí oproti starším ochranným známkam opticky dlhším a tým aj odlišným dojmom. Okrem toho je napadnutá ochranná známka kombinovaná, zatiaľ čo staršie ochranné známky sú len slovné. Napadnutá ochranná známka tak obsahuje aj obrazový prvok, ktorý vizuálne slovný prvok „skylink“ dopĺňa. Rozdiel je len vo veľkosti písma. Vzhľadom na to, že spotrebiteľia spravidla vnímajú označenia, resp. ochranné známky ako celok a na prvý pohľad neanalyzujú ich jednotlivé časti, je potrebné konštatovať, že dojem, ktorým vizuálne pôsobí napadnutá ochranná známka je odlišný od dojmu, ktorým pôsobia staršie ochranné známky. Po vizuálnej stránke je možné porovnávané ochranné známky podľa majiteľa považovať za odlišné.

Po významovej stránke je možné konštatovať, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky sa ako celok v bežnom jazyku nevyskytuje a nemá tak žiadny konkrétny význam, charakter tohto označenia je fantazijný. Na delenie napadnutej ochrannej známky, ako to uvádza navrhovateľ, na „sky“ a „link“ nie je z pohľadu slovenského spotrebiteľa, ktorý neovláda anglický jazyk bežne a na dobrej úrovni žiadny dôvod. Slovenský spotrebiteľ neovláda angličtinu na bežnej úrovni, ale na podpriemernej. Okrem toho ako slovo „sky“, tak aj slovo „link“ majú v angličtine množstvo významov a spotrebiteľ teda nebude slovné spojenie prekladať,

pretože po preklade je jeho význam nejasný, abstraktný. Na základe uvedeného je možné podľa majiteľa porovnávané ochranné známky považovať za odlišné aj po významovej stránke.

Majiteľ ďalej uviedol, že nahliadnutím do registrov ochranných známk je možné zistiť, že je v nich zapísaných množstvo ochranných známk platných na území Slovenskej republiky obsahujúcich slovný prvok „SKY“, z toho väčšina ochranných známk má tento slovný prvok na začiatku, a to v triedach 09, 37, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v napadnutej ochrannej známke. Nahliadnutím do obchodného registra je možné zistiť, že je v ňom zapísaných 140 firiem začínajúcich na „SKY“, dokonca dve firmy majú názov „SKY s. r. o.“.

Na základe takéhoto značného množstva ochranných známk a obchodných mien začínajúcich slovným prvkom „SKY“, resp. ktoré tento prvok obsahujú, nie je možné súhlasiť s tvrdením navrhovateľa, že dominantným a rozlišujúcim prvkom napadnutej ochrannej známky „skylink“ je začiatok označenia „sky“ a druhá časť označenia „link“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho tovary a služby, pre ktoré sú predmetné ochranné známky zapísané, nie je možné označiť za tovary alebo služby bežnej dennej spotreby, a je tak možné predpokladať, že spotrebiteľ bude pri ich výbere viac obozretný, resp. bude sa vopred zaujímať o subjekt, ktorý ich ponúka, či poskytuje. V tomto kontexte možno staršie ochranné známky a napadnutú ochrannú známku považovať ako celky za dostatočne odlišné a to po fonetickej, vizuálnej i významovej stránke. Z komplexného hľadiska možno podľa majiteľa dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka a staršie ochranné známky nie sú podobné, takže nemôže dôjsť ani k zámene tovarov a služieb nimi označovaných.

Argumentáciu navrhovateľa rozhodnutiami ESD vydanými v jeho prospech majiteľ odmietol z dôvodu, že každé sporové konanie sa posudzuje zvlášť s prihliadnutím na osobitosti jednotlivých konaní.

Majiteľ uviedol, že navrhovateľ zdôraznil tradíciu a veľkú mieru používania starších ochranných známk v obchodnom styku bez toho, aby zobral do úvahy teritoriálny princíp pôsobnosti ochranných známk. Aj ochranná známka Európskej únie nemusí byť používaná na celom území Európskej únie, ale jej používanie stačí preukazovať v jednej krajine EÚ. Napadnutá ochranná známka je platná len na území Slovenskej republiky. Nebezpečenstvo zámene ochranných známk sa teda týka Slovenskej republiky a pre daný prípad nie je vôbec podstatné, či je ochranná známka používaná v zahraničí, ako dlho a intenzívne, aké náklady boli vynaložené na reklamu a propagáciu v zahraničí. Priemerný slovenský spotrebiteľ nemá žiadny prehľad o situácii v oblasti telekomunikácií vo Veľkej Británii ani v iných krajinách. Podľa majiteľa neexistuje preto žiadne riziko, že by sa mohla verejnosť domnievať, že predmetné výrobky a služby pochádzajú od rovnakého podniku.

Majiteľ ďalej uviedol, že preukazovanie nadobudnutia dobrého mena ochrannej známky Európskej únie na území iných krajín nič nemení na skutočnosti, že ochranné známky nemusia byť zhodné alebo podobné. V predchádzajúcich konaniach o námietkach bolo konštatované, že medzi staršou ochrannou známkou „SKY“ (slovná) a napadnutou ochrannou známkou (vtedy prihlasovaným označením) neexistuje ani pravdepodobnosť zámene ani pravdepodobnosť asociácie v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach č. 506/2009 Z. z.

Majiteľ odmietol konštatovanie o pravdepodobnosti poškodenia dobrého mena starších ochranných známk, pretože majiteľ napadnutej ochrannej známky pod ňou poskytuje kvalitné služby a tovary ale najmä, ochranné známky nie sú podobné. Majiteľ je toho názoru, že používanie nepodobnej ochrannej známky „skylink“ nemôže rozdrobovať rozlišovaciu spôsobilosť navrhovateľových ochranných známk „SKY“, ale môže to spôsobovať poskytnutie viacerých licencií na ochranné známky „SKY“. V návrhu sú uvedení dvaja navrhovatelia, licenční užívatelia sú minimálne traja. Čiže podľa názoru majiteľa takto dochádza k rozdrobovaniu ochranných známk, ktoré znižuje ich rozlišovaciu spôsobilosť.

K návrhu podľa § 7 písm. d) citovaného zákona zmienenom v návrhu, majiteľ uviedol, že navrhovateľ sa mu okrem uvedenej zmienky vo svojom návrhu viac nevenoval, neodôvodnil ho a nepredložil dôkazy o masívnom používaní starších ochranných známk na území Slovenskej republiky. Nadobudnutie všeobecnej známosti ochrannej známky sa podľa § 7 písm. d) citovaného zákona preukazuje používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Majiteľ v závere uviedol, že porovnávané ochranné známky nie sú zameniteľné, teda nebola splnená prvá podmienka § 7 písm. a), b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto nepovažuje za potrebné sa venovať porovnaniu zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol zamietnuť predmetný návrh v celom rozsahu.

Listom úradu z 24.11.2014 bol navrhovateľ vyzvaný, aby v zmysle ustanovenia § 10 citovaného zákona predložil úradu dôkazy preukazujúce skutočné používanie starších ochranných známk, o existenciu ktorých sa predmetný návrh opiera. Zároveň bol navrhovateľ vyzvaný, aby predložil úradu preklad relevantných častí dôkazov do slovenského jazyka.

Navrhovateľ v podaní z 27.03.2015 uviedol, že v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú si uplatnil staršie ochranné známky Európskej únie č. 126425 „SKY“ (slovná), č. 5765615 „SKY“ (slovná), č. 5709951 „SKY“ (slovná v priloženej úprave), č. 6870992 „SKY“ (slovná). Ochranná známka Európskej únie č. 5709951 „SKY“ (slovná v priloženej úprave) bola registrovaná 22.01.2010. K dátumu podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, t. j. k 28.03.2014 ešte neuplynula päťročná lehota na preukazovanie používania ochrannej známky. Preto je v tomto prípade aplikácia § 10 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach irelevantná.

Navrhovateľ v tejto súvislosti odkázal na doklady preukazujúce používanie navrhovateľových ochranných známk Európskej únie, ktoré boli doložené k návrhu. Sú to doklady preukazujúce nielen používanie ochranných známk ale i dobré meno ochranných známk „SKY“. Ide o ochranné známky Európskej únie, a preto relevantným územím na preukazovanie používania ochranných známk a dobrého mena je územie EÚ.

Navrhovateľ citoval z rozsudku Súdneho dvora z 19.12.2012 vo veci C-149/11, bod 50: „hoci je odôvodnené očakávať, že ochranná známka Spoločenstva sa musí z dôvodu, že sa jej poskytuje širšia územná ochrana v porovnaní s národnou ochrannou známkou používať na rozsiahlejšom území, než je územie jedného členského štátu, na to, aby bolo možné označiť toto používanie za „riadne používanie“, nie je vylúčené, že za určitých okolností sa trh s výrobkami alebo so službami, pre ktoré bola uvedená ochranná známka Spoločenstva zapísaná, v skutočnosti obmedzuje len na územie jedného členského štátu. V takom prípade môže používanie ochrannej známky Spoločenstva na tomto území zodpovedať zároveň podmienke riadneho používania ochrannej známky Spoločenstva, ako aj podmienke riadneho používania národnej ochrannej známky“. Podľa navrhovateľa z citovaného rozsudku vyplýva, že je postačujúce, ak je ochranná známka Európskej únie používaná vo vzťahu k územiu Európskej únie, a teda sa striktné nevyžaduje jej používanie vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, tak ako sa majiteľ napadnutej ochrannej známky dožaduje svojimi tvrdeniami.

Navrhovateľ uviedol, že predložil i dôkazy o používaní staršej ochrannej známky „SKY“ na území Slovenskej republiky. Podľa navrhovateľa dôkaz č. 22 predstavuje prehľadné tabuľkové výsledky webových záznamov o návštevnosti stránky „SKY“ on-line zo Slovenskej a Českej republiky za obdobie od januára 2003 do januára 2010. Aj z týchto záznamov je podľa navrhovateľa zrejмый jednak stúpajúci trend návštevnosti a jednak používanie a vyhľadávanie stránky navrhovateľa on-line. V tejto súvislosti navrhovateľ tiež odkázal na webovú stránku www.onastra.sk, kde v programovej ponuke je aj kanál Sky News International, čo je dôkazom, že navrhovateľ poskytuje služby aj na území Slovenskej republiky.

Navrhovateľ dňa 27.03.2015 predložil úradu aj repliku na vyjadrenie majiteľa k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Uviedol, že majiteľ spochybnil predložené oficiálne prehlásenie pani Celia P. na základe skutočnosti, že sa jedná o čestné prehlásenie, ktoré je podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z konania pred úradom vylúčené a z toho dôvodu nemožno k nemu v tomto konaní prihliadať. Navrhovateľ sa domnieva, že došlo k nesprávnemu a tendenčnému výkladu tohto predloženého dôkazu. Jeho názov je síce oficiálne prehlásenie pani Celia P., ale nejde o čestné prehlásenie, ako to vykladá majiteľ napadnutej ochrannej známky, ale o súhrn a usporiadanie riadnych listinných a iných dôkazov, pričom tieto dôkazy sú neoddeliteľnou súčasťou oficiálneho prehlásenia pani Celia P. Čestné vyhlásenie, ako sa snaží majiteľ ochrannej známky deklarovať, by muselo byť len náhradou za listinné a iné dôkazy a muselo by iba osvedčovať a nie dokazovať určité skutočnosti, čo zjavne neplatí pre tento prípad.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že znalosť anglického jazyka v slovenskej verejnosti je celkom určite na takej úrovni, a zvlášť v mladšej populácii, aby bol zrejмый sémantický obsah napadnutej ochrannej známky.

Napokon svedčí o tom aj fonetická reprodukcia napadnutej ochrannej známky, ktorá je jednoznačne [skai-link], ako to vyplýva z reklamného a iného používania napadnutej ochrannej známky na slovenskom trhu. Je zrejmé, že spotrebiteľ teda akceptoval anglickú fonetickú reprodukciu a spája ju so sémantickým obsahom vyplývajúcim z prekladu z anglického jazyka. Označenia, ktoré sú zjavne nie slovenské, sa spotrebiteľ logicky snaží zapamätať tak, že si pomáha sémantickým obsahom. V prípade napadnutej ochrannej známky „skylink“ je význam slov pre bežného spotrebiteľa jednoznačný. Každý pozná slovo „sky“ vo význame obloha a slovo „link“ vo význame linka, spojenie. Akékoľvek iné tvrdenia pokladá navrhovateľ za neprijateľné podceňovanie slovenského spotrebiteľa alebo iba ako účelové tvrdenie.

Navrhovateľ ešte dodal, že vzhľadom k tomu, že ide o cudzie slovo je prirodzené, že spotrebiteľ v snahe si označenie zapamätať mu bude prisudzovať sémantický obsah a pokiaľ je to možné a logické, tak bude slovo deliť aj na časti. A to aj napriek tomu, že majiteľ neustále zdôrazňuje, že napadnutá ochranná známka je jedným nedeliteľným slovom. To bol zjavne zámer majiteľa v čase podania jeho slovnej ochrannej známky, ktorú navrhovateľ úspešne napadol v námietkovom konaní. Profit zo slov „Sky“ a „Link“ v ochrannej známke č. 235244 ukazuje zámer majiteľa. Široká verejnosť označenie rozdeľuje a chápe ako dva samostatné prvky.

Majiteľ poukázal na predchádzajúce námietkové rozhodnutia voči napadnutej ochrannej známke, kedy úrad námietky zamietol z dôvodu, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka „SKY“ nie sú podobné. V tejto súvislosti navrhovateľ zdôraznil, že predmetný návrh je odôvodnený aj podľa ustanovenia § 7 písm. b) citovaného zákona, a teda kolíznosť ochranných známk je posudzovaná vzhľadom na dobré meno starších ochranných známk, teda rozdielne ako to bolo v prípade uvedeného námietkového konania.

Majiteľ namietal, že v registroch ochranných známk existuje množstvo zapísaných ochranných známk na území Slovenskej republiky obsahujúcich slovný prvok „SKY“, z toho väčšina známk má tento slovný prvok na začiatku, a to v triedach 09, 37, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. K tomuto argumentu navrhovateľ uviedol, že iba samotná existencia registrácií nemôže byť dôkazom o vyššej alebo nižšej rozlišovacej spôsobilosti alebo „oslabení“ ochrannej známky. Relevantným faktorom na hodnotenie rozlišovacej spôsobilosti môže byť len skutočná koexistencia ochranných známk na trhu. Navrhovateľ sa odvolal na vyjadrenie prvostupňového súdu v prípade Grupo Sade, pa, SA vs. EUIPO T-31/03 z 11.05.2005. Navrhovateľ uviedol, že v tomto ohľade nestačí poukázať, že nebezpečenstvo zámény medzi kolidujúcimi ochrannými známkami je znížené a „a fortiori“ vylúčené len na základe zoznamu, na ktorom sa vyskytujú staršie ochranné známky a tvrdeniu, že na trhu existovali súčasne. Záver, ktorý vyslovil majiteľ na základe viacerých ochranných známk obsahujúcich prvok „SKY“ je preto podľa navrhovateľa neopodstatnený a nezakladá sa na zistenom skutkovom stave a v rozpore s európskou praxou.

Podľa navrhovateľa neobstojí ani tvrdenie majiteľa, že početné registrácie obchodných mien s časťou „SKY“ nepochybne svedčia o tom, že priemerný spotrebiteľ je zvyknutý a nútený sa na príslušnom trhu stretávať s mnohými tovarmi a službami označovanými ochrannými známkami, ktoré obsahujú slovný prvok „SKY“, a teda si spotrebiteľ nebude spájať tento prvok s jedným podnikateľským subjektom (navrhovateľom). Navrhovateľ k tomu uviedol, že obchodný register zapisuje obchodné meno spoločnosti bez toho, aby skúmal prípadné kolízie s registrami ochranných známk. Preto je podľa navrhovateľa irelevantné odvolávať sa na zápisy v obchodnom registri. K uvedenému navrhovateľ doplnil, že v každom prípade vedie rozsiahly program aktívneho sledovania registrov ochranných známk a namieta relevantné prihlášky/registrácie ochranných známk, ktoré obsahujú prvok „SKY“, a ktoré sú konfliktné s tovarmi a službami starších ochranných známk. Navrhovateľ bol úspešný vo svojich aktivitách presadzovania svojich práv k ochranným známkam a vyhral vo viac ako 70 prípadoch námietok pred EUIPO, ako aj vo viacerých krajinách Európskej únie.

Majiteľ namietal, že používanie ochrannej známky licenčnými užívateľmi je skutočnosť, ktorá znižuje rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky a spôsobuje rozdrobovanie ochrannej známky. Navrhovateľ zdôraznil, že používanie ochrannej známky licenčným užívateľom na základe zmluvy je pokladané za riadne používanie ochrannej známky jej majiteľom a argumentácia majiteľa nie je ničím zdôvodnená a nemá oporu v rozhodovacej praxi.

Navrhovateľ v závere na podporu jeho argumentácie priložil údaj zo sociologického prieskumu od spoločnosti TNS Aisa, s. r. o., ktorého cieľom bolo zistiť vnímanie významu slova „link“ v spotrebiteľskej verejnosti, a to vo všeobecnosti, tak aj vo vzťahu k satelitnej a káblovej televízii a telekomunikačným a informačným technológiám, teda v oblasti, ktorá zodpovedá zoznamu tovarov a služieb napadnutej

ochrannej známky. Prieskum bol vykonaný medzi vzorkou 1001 respondentov na území Českej republiky, čo je krajina EÚ a predstavuje porovnateľnú spotrebiteľskú verejnosť so Slovenskou republikou.

V rámci prieskumu bola reprezentatívnej vzorke spotrebiteľov položená otázka: „Prosím pokúste sa opísať tak podrobne, ako je to možné, čo konkrétne vás napadne, keď sa stretnete s pojmom „link“. Výsledky ukázali, že 88 % opýtaných dalo slovu „link“ technický význam týkajúci sa elektroniky a telekomunikácií. Výrazná väčšina 64 % respondentov spája slovo „link“ s významom „odkaz“, najčastejšie vo forme webovej stránky (34 %), všeobecne (21 %) alebo hypertextové prepojenie (12 %). Druhú najčastejšiu odpoveď uviedlo 18 % respondentov, a to, že respondenti spájajú slovo „link“ s pripojením. Ďalších 8 % uviedlo rôzne odpovede týkajúce sa počítačov a informačných technológií alebo internetu (2 % vzťahujúce sa k internetu, 2 % vzťahujúce sa k počítačom, 2 % vzťahujúce sa k zariadeniam (router, modem), 2 % vzťahujúce sa k internetovej adrese. Iba 1 % respondentov dávalo slovu „link“ význam pôvodu tovaru / služieb (t. j. spájalo tento termín s poskytovateľmi alebo spoločnosťami).

Následne bola respondentom položená otázka zameraná na konkrétne oblasti podnikania: „V prostredí satelitnej a káblovej televízie, ako aj oblasti telekomunikácií a informačných technológií, sa môžete stretnúť s množstvom termínov. Prosím skúste popísať podrobnejšie, čo vás napadne, keď narazíte na slovo „link“, alebo asociácie v nadväznosti na vyššie uvedené oblasti. Odpovedzte prosím tak podrobne, ako je to možné.“ Odpovede na túto otázku sa prikláňali väčšinou k všeobecným termínom z tejto oblasti (28 % „pripojenie“, 19 % „linka“, 2 % „zariadenie“, 2 % „televízia“, 2 % „prenos dát“, 3 % „TV alebo satelitné pripojenie poskytovateľa všeobecne“, 6 % „kanály“). Asociácie na konkrétneho poskytovateľa uviedlo len 11 % respondentov, ktorí uviedli Skylink alebo CS Link.

Podľa navrhovateľa výsledky prieskumu jednoznačne preukazujú, že spotrebiteľská verejnosť nedáva slovu „link“ význam, ktorý by umožňoval plniť úlohu označenia, podľa ktorého spotrebiteľ rozlišuje tovar alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov. Preto podľa názoru navrhovateľa je nutné dospieť k záveru, že prvok napadnutej ochrannej známky, ktorý je podstatne výraznejší a dominantný je „sky“, ktorý, na rozdiel od prvku „link“, nemá žiadny osobitný význam vo vzťahu k predmetným tovarom a službám a je fantazijný.

Majiteľ listom z 09.12.2015 sa vyjadril k predloženým dôkazom navrhovateľa do slovenského jazyka. Majiteľ požadoval, aby k replike navrhovateľa a prípadne dodatočne predloženým dokladom, ako je prieskum vnímania slova „link“ spotrebiteľmi v Českej republike, nebolo v tomto konaní prihliadané v zmysle § 37 ods. 1 citovaného zákona. Majiteľ takisto trval na tom, že čestné prehlásenia sú z konania pred úradom vylúčené.

Majiteľ ďalej uvádzal, že navrhovateľ je majiteľom rôznych ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „SKY“ a doklady sa tak isto týkajú jeho rôznych ochranných známk, nielen štyroch starších ochranných známk. Časť dokladov nie je datovaná, preto ich nemožno brať do úvahy. Navrhovateľ nešpecifikoval, ktoré doklady preukazujú nadobudnutie dobrého mena tej ktorej z namietaných starších ochranných známk. Podľa majiteľa značná časť predložených dokladov preukazuje používanie iných, nie starších ochranných známk, na ktorých je postavený návrh, ako napr. „Sky Sports“.

Majiteľ tiež upozornil na skutočnosť, že všetky ochranné známky navrhovateľa, ktoré obsahujú ďalší prvok, obsahujú medzeru medzi slovami, ide teda o dvojslovné ochranné známky. Navrhovateľ nepoužíva ochranné známky, ktoré by boli spojené do jedného slovného prvku, tak ako napadnutá ochranná známka. Aj tým sa spôsob tvorby navrhovateľových ochranných známk odlišuje od napadnutej ochrannej známky.

Doklady preukazujúce používanie ochranných známk na Slovensku označené ako CP-22 sú len výpisy z internetu preukazujúce počet klikov zo Slovenska. Tieto doklady nemožno brať do úvahy ako riadne doklady o používaní ochranných známk na území Slovenskej republiky, pretože na internete je možné jednoducho údaje upravovať. Kópie stránok www.onastra.sk sa podľa majiteľa týkajú odlišnej ochrannej známky ako sú staršie ochranné známky a to „Sky News International“. Nepreukazujú skutočné používanie na Slovensku. Podľa majiteľa ide len o informácie, kde si možno kanál „Sky News International“ naladiť. Nejde o ponuku služieb navrhovateľa. Na Slovensku navrhovateľ nemá predplatiteľov a neposkytuje tu služby, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané do registra.

Majiteľ poukázal, že nepostačuje len poukázať na dobré meno ochrannej známky a obmedziť sa na obecné tvrdenia týkajúce sa parazitovania alebo rozdrobenia. Parazitovanie alebo rozdrobenie nie sú automatickým

následkom existencie dobrého mena staršej ochrannej známky. Nie je známe ani nebolo nijako preukázané, že nastal skutočný neoprávnený prospech alebo ujma. Majiteľ pritom poukázal na rozsudky T-67/04 „SPA FINDERS“) a rozsudok Súdneho dvora C-125/14 Iron & Smith Kft. Proti Unilever NV, ods. 28, 29, 34.

Podľa majiteľa navrhovateľ nepreukázal, že relevantná slovenská verejnosť pozná ochrannú známku navrhovateľa „SKY“ natoľko dobre, že existuje nebezpečenstvo zásahu do tejto ochrannej známky, že ide o ochrannú známku s dobrým menom na území Slovenskej republiky a takisto nepreukázal, že slovenská verejnosť si spája staršie ochranné známky s napadnutou ochrannou známkou.

Navrhovateľ v liste z 18.02.2016 poukázal na rozsudok súdneho dvora vo veci C-125/14 Iron & Smith Kft. Proti Unilever NV z 03.09.2015, z ktorého citoval:

1. Článok 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22.10.2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa má vykladať v tom zmysle, že ak sa preukáže dobré meno skoršej ochrannej známky Spoločenstva na podstatnej časti územia Európskej únie, ktorá môže prípadne zodpovedať územiu členského štátu, ktorý nemusí byť nevyhnutne členským štátom podania prihlášky neskoršej národnej ochrannej známky, je potrebné sa domnievať, že táto ochranná známka má v Európskej únii dobré meno. Kritéria vyplývajúce z judikatúry týkajúcej sa riadneho používania ochrannej známky Spoločenstva nie sú ako také relevantné na preukázanie existencie „dobrého mena“ v zmysle článku 4 ods. 3 tejto smernice.
2. Ak skoršia ochranná známka Spoločenstva už má na podstatnej časti územia Európskej únie dobré meno, ale nie u príslušnej skupiny verejnosti členského štátu, v ktorom bola podaná prihláška neskoršej národnej ochrannej známky, ktorá bola dotknutá námietkou, majiteľ ochrannej známky Spoločenstva môže používať ochranu podľa článku 4 ods. 3 smernice 2008/95, ak sa ukáže, že časť uvedenej verejnosti, ktorá nie je z obchodného hľadiska nepodstatná, pozná túto ochrannú známku, pričom ju dáva do súvislosti s neskoršou národnou ochrannou známkou, a že vzhľadom na všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci existuje buď skutočný a bezprostredný zásah do ochrannej známky Spoločenstva v zmysle tohto ustanovenia, alebo aspoň vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

Navrhovateľ požiadal, aby bol vo veci predmetného návrhu zohľadnený aj tento rozsudok.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 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 § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na zemi 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.

V predmetnom konaní bolo zistené, že napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 235244 „skylink“ majiteľa M77 Link S. A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburg, Luxembursko, s právom prednosti

od 07.07.2008, bola zapísaná do registra ochranných známkov 31.07.2013 pre tovary a služby v triedach 09, 37, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31A, 8002 Zürich, Švajčiarsko je majiteľom nasledujúcich ochranných známkov:

- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 00126425 „SKY“ platnej na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary a služby v triedach 09, 16, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „prvá staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 005765615 „SKY“ platnej na území Slovenskej republiky od 16.03.2007, pre tovary a služby v triedach 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „druhá staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky Európskej únie v priloženej úprave č. 005709951 „sky“ platnej na území Slovenskej republiky od 22.02.2007, pre tovary a služby v triedach 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj ako „tretia staršia ochranná známka“),
- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 006870992 „SKY“ platnej na území Slovenskej republiky od 18.04.2008, pre tovary a služby v triedach 03, 04, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Je ešte potrebné doplniť, že v prípade ochrannej známky Európskej únie č. 006870992 bol v priebehu predmetného konania podaný voči nej návrh na jej vyhlásenie za neplatnú v rozsahu všetkých tovarov a služieb, preto táto staršia ochranná známka Európskej únie nebude ďalej predmetom posudzovania v tomto konaní.

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

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 známkov na území Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- použitie napadnutej ochrannej známky môže priniesť jeho majiteľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známkov, 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

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena 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. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky je, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom.

V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 07.07.2008 (deň podania prihlášky napadnutej ochrannej známky). Pokiaľ ide o územie, navrhovateľ preukazoval dobré meno jeho starších ochranných známk primárne vo vzťahu k územiu Európskej únie, kde platia jeho staršie ochranné známky.

Navrhovateľ v súvislosti s uplatneným dôvodom uviedol, že k dátumu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky jeho ochranné známky „SKY“ získali a udržali si veľmi výrazné renomé a dobré meno, ktoré pretrváva do súčasnosti.

Na preukázanie tejto skutočnosti navrhovateľ predložil čestné vyhlásenie zo 17.03.2014 p. Celia P. riaditeľky pre medzinárodné duševné vlastníctvo v Sky International AG, Švajčiarsko (na označenie spoločnosti navrhovateľa ako aj ich právnych predchodcov, ich dcérskych spoločností priamych aj nepriamych, resp. príslušných nadobúdateľov ich licencií používala názov „spoločnosť Sky“). Toto vyhlásenie p. Celia P. vykonala za účelom poskytnutia prehľadu o obchodnej činnosti spoločnosti Sky v Európe a portfólia jej európskych ochranných známk a poukázať na to, že značka „SKY“ má veľmi dobré meno a je v Európe dobre známa. K uvedenému vyhláseniu boli predložené aj doklady, ktoré mali dané tvrdenia preukazovať. Ide o nasledujúce doklady:

- Výpisy z Výročnej správy British Sky Broadcasting Group plc. z roku 2013 (CP-1),
- Výber reklamných a propagačných materiálov distribuovaných vo Veľkej Británii a Írsku a výtlačkov z domovskej internetovej stránky www.sky.com (CP-2),
- Informácie o odvodených obchodných značkách „Sky“ (CP-3),
- Tlačové správy a spravodajské články týkajúce sa podnikateľskej činnosti navrhovateľa v 80-rokoch v európskom priestore (CP-4),
- Kópie strán z výročnej správy spoločnosti Sky a účtov pre roky 2003-2012 potvrdzujúce obrat a reklamné príjmy (CP-5),
- Plán SKY SOLUS registrácií v Európe (CP-6),
- Zoznam kladných rozhodnutí dosiahnutých spoločnosťou Sky v globálnom meradle (CP-7),
- Kópie rozhodnutí v Spojenom Kráľovstve, Írsku, Taliansku, Grécku, Španielsku, Rumunsku a na EUIPO potvrdzujúce povest' ochrannej známky „SKY“ (CP-8),
- Výpisy zo správy Nielsen Media Research Report (CP-9),
- Výpisy z výročnej správy SKY Deutschland's Annual Report 2012 (CP-10),
- Výber reklamných a propagačných materiálov distribuovaných na území Nemecka a s nimi súvisiace výtlačky webových stránok spolu s materiálmi vzťahujúcimi sa na sponzorské aktivity nemeckej spoločnosti Sky Deutschland v oblasti športu (CP-11),
- Kópia čestného prehlásenia pána Roberta de S. (CP-12),
- Výber reklamných a propagačných materiálov distribuovaných v Taliansku a s nimi súvisiace výtlačky webových stránok (CP-13),
- Týždenné dosiahnuté hodnoty, čo sa týka podielu na trhu a podrobnosti o výdavkoch na reklamu pre „Sky Radio“, vyobrazenie značkového tovaru „SKY RADIO“, podrobnosti o hitoch na webových stránkach „Sky Radio“ a výber reklamných a propagačných materiálov súvisiacich so „Sky Radio“ (CP-14),
- Obrázky z maloobchodných predajní a stánkov spoločnosti Sky (CP-15),
- Výtlačky zobrazujúce medzinárodné aplikácie poskytované spoločnosťou Sky (CP-16),
- Tabuľky denných, týždenných a mesačných hodnôt pre webové stránky Sky, Sky Sports a Sky News (statické a mobilné) (CP-17),
- Tabuľky obsahujúce informácie o oceneniach, ktoré získali Sky News a Sky Sports (CP-18),
- Výsledky vyhľadávania z Factiva a informácie týkajúce sa Factiva (CP-19),
- Výpisy z www.deloitte.com a z www.businessweek.com a kópia správy s názvom „Official Top 500 brands 2012“ (500 oficiálne najlepších značiek roka 2012) (CP-20),
- Výňatky z webovej stránky Teamu Sky a tlačové správy a fotografie o účasti Teamu Sky na pretekoch v Európe (CP-21).

Vo vyhlásení bolo uvedené, že spoločnosť Sky je vedúcim prevádzkovateľom platených televíznych služieb v UK a Írsku, kde vysiela celý rad TV kanálov vrátane spravodajských, hudobných a filmových kanálov. Spoločnosť Sky používa v UK slovo „SKY“ ako súčasť svojho obchodného mena, ako ochrannú známku a značku v širokom rozsahu a nepretržite už viac ako 25 rokov. Spoločnosť Sky bola a stále je v popredí „konvergenzie“ odvetví televízie, výpočtovej techniky a telekomunikácií, a to na základe technologických inovácií, vývoja produktov a cieľeného marketingu. Preto je značka „SKY“ dobre známa v UK a Írsku aj v oblasti širokopásmových a telekomunikačných tovarov a služieb. K júnu 2013 celkový počet

predplatiť ov služieb spoločnosti Sky v UK a Írsku bol podľa evidencie 10 422 miliónov, celkový počet zamestnancov bol takmer 19 500 a upravené výnosy skupiny predstavovali 7 235 miliónov £ (dôkaz CP-1 výročná správa a účtovná uzávierka spoločnosti British Sky Broadcasting Group plc. za rok 2013).

Ďalej p. Celia P. uviedla, že spoločnosť Sky dôsledne a výrazným spôsobom používa vo svojich reklamách ochrannú známku „SKY“, či už samotnú alebo v kombinácii s inými slovami a vynakladá veľa času a finančných zdrojov na reklamu, aby zvýšila popularitu značky „SKY“ a informovanosť o nej. K júnu 2013 predstavovali výdavky spoločnosti Sky na reklamu v UK a Írsku 1116 miliónov £ (dôkazy CP-1, CP-2 – vybrané reklamné a propagačné materiály distribuované v UK a Írsku a materiály vytlačené z webovej lokality spoločnosti Sky, **Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.**P. Celia P. uviedla, že táto stránka je prevádzkovaná od marca 2000).

Spoločnosť Sky používa celý rad odvodených značiek a vlastní rôzne ochranné známky vrátane SKY a k tomu pridané ďalšie slovo (obvykle opisné) na označenie jednotlivých tovarov, resp. služieb ponúkaných jej zákazníkom ako napr. „SKY CHANNEL“ /dátum prvého použitia rok 1984/; „SKY MOVIES“ /dátum prvého použitia rok 1989/; „SKY ONE“ /dátum prvého použitia známky rok 1989/; „SKY SPORTS“ /dátum prvého použitia známky rok 1991/; „SKY TRAVEL“ /dátum prvého použitia rok 1994/; „SKY+“ /dátum prvého použitia rok 2001/ (dôkaz CP-3).

Spoločnosť Sky je taktiež významnou európskou vysielacou spoločnosťou v Európe od začatia svojich aktivít v tejto oblasti začiatkom 80-tych rokov minulého storočia. Do roku 1988 divácky prieskum potvrdil, že spoločnosť Sky bola v tom čase vedúcou satelitnou TV stanicou, ktorú sledovalo 10 miliónov ľudí týždenne v 19 európskych krajinách. V týchto prvých rokoch bola spoločnosť Sky považovaná za priekopníka v tvorbe programov, a to nielen z hľadiska nákupu panaeurópskych programových práv, ale aj produkcie programov pre európskeho diváka. Spoločnosť Sky bola vodcom vo vývoji panaeurópskych reklám, sponzorstva programov a diváckych prieskumov (dôkaz CP-4, vybrané tlačové správy a novinové články o obchodnej činnosti spoločnosti Sky v Európe od 80-tych rokov minulého storočia).

P. Celia P. tiež uviedla, že skupina spoločnosti Sky má v súčasnosti obrovský ročný obrat a vynakladá významné zdroje na reklamu (dôkaz CP-5 - príslušné strany z auditovaných ročných účtovných uzávierok spoločnosti Sky, ktoré potvrdzujú súhrnný ročný obrat skupiny spoločnosti Sky za roky 2002-2013, sumy vynaložené spoločnosťou Sky na marketing, reklamu a propagáciu jej obchodnej činnosti najmä pod ochrannou známkou „SKY“, za roky 2002 až 2013).

Spoločnosť Sky propaguje svoje produkty a služby prostredníctvom vysielaných reklamných spotov, ako aj vonkajšej reklamy. Mnoho kanálov spoločnosti Sky má na obrazovke logo „SKY“, ktoré diváci vidia po celý čas, s výnimkou vysielania komerčnej reklamy. Logá niektorých kanálov sa objavujú počas záverečných tituliek programov, ktorých tvorbu objednala spoločnosť Sky, čo predstavuje stovky hodín zviditeľnenia označenia „SKY“ v televíznom vysielaní. Ako príklad tohto nesmierneho vystavenia divákov značke „SKY“ p. Celia P. poukázala na fakt, že kanál SKY NEWS alebo obsah kanálu SKY NEWS sa vysiela v európskych dopravných uzloch vrátane letísk, železničných a autobusových staníc, v hotelových lobby baroch a na športových štadiónoch. Spoločnosť Sky tiež vynakladá značné sumy na reklamu v tlači, televízii, rozhlase, kinách, na plagátoch a v iných vonkajších prostriedkoch. Značka „SKY“ je chránená rozsiahlym portfóliom európskych ochranných známok. Spoločnosť Sky je vlastníkom vyše 200 žiadostí a registrácií o ochrannú známku Európskej únie a má národnú a medzinárodnú ochranu v 27 z 28 krajín Európskej únie. (Dôkaz CP-6 - zoznam žiadostí a registrácií „SKY“, ktoré poskytujú ochranu v rámci Európy.)

Spoločnosť Sky aktívne kontroluje svoju značku a podáva námietky, návrhy na neplatnosť, zrušenie ochranných známok a žaloby o porušení práv z ochrannej známky v Európskej únii, ak je to potrebné. Spoločnosť Sky bola úspešná vo svojich aktivitách presadzovania práv zo svojich ochranných známok a vyhrala vo viac ako 70 prípadoch námietok pred EUIPO, ako aj v námietkach a súdnych sporoch vo viacerých krajinách EÚ (dôkaz CP-7 - zoznam kladných rozhodnutí k 30.09.2013). V mnohých týchto rozhodnutiach je uznané dobré meno a rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky „SKY“. (Dôkaz CP-8 predstavuje kópie rozhodnutí v UK, Írsku, Taliansku, Grécku, Španielsku, Rumunsku a EUIPO, kde sú uvedené pozitívne komentáre príslušných orgánov vo vzťahu k ochrannej známke „SKY“.) Napr. Taliansky súd konštatoval v rozhodnutí z 15.04.2011 vo veci namietanej ochrannej známky „SKYTEC“, že ochranná známka „SKY“ je dobre známa z dôvodu jej rozsiahleho používania spoločnosťou Sky v Európe počas viac ako desiatich rokov. Rozsiahly prienik ochrannej známky do širokej oblasti mal za následok, že sa stala medzi spotrebiteľmi veľmi známou. P. Celia P. sa odvolala aj na rozhodnutie EUIPO v súvislosti

s ochrannou známkou „SKY MEETING“ z decembra 2008, v ktorom sa konštatuje, že značka „SKY“, či už samotná alebo v kombinácii s inými slovami opisujúcimi obsah služby, je dobre známa v Spojenom Kráľovstve a teší sa dobrému menu.

Ďalej p. Celia P. uviedla, že spoločnosť Sky má platené licencie v Nemecku, Rakúsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a Taliansku a licenciu SKY RADIO. Spoločnosť Sky Deutschland je výhradným nadobúdateľom licencie a poskytuje služby televíznej zábavy pod značkou „SKY“ v Nemecku, Rakúsku, Luxembursku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku od júla 2009. Sky Deutschland uskutočnila významné investície do marketingu. Pred júlom 2009 predstavovala úroveň informovanosti o značke „SKY“ v Nemecku 28% , pričom táto úroveň sa do decembra 2009 zvýšila na vyše 70%. Spoločnosť Sky Deutschland sa ďalej zviditeľnila prostredníctvom sponzorstva vrátane charitatívnych bežeckých podujatí pre ženy a deti, špeciálnej zimnej olympiády v Gramoch a zapojenia sa do volejbalového turnaja Smart. (Uvedené je preukazované dôkazom CP-9, čo predstavuje Mediálny prieskum Nielsen, dôkaz CP-10 predstavuje výpis z výročnej správy spoločnosti Sky Deutschland za rok 2012, ktoré obsahujú kľúčové skutočnosti a údaje týkajúce sa tejto spoločnosti a dôkaz CP-11 - vybrané reklamné a propagačné materiály distribuované na územiach Sky Deutschland a materiály vytlačené z webových stránok spoločnosti Sky Deutschland týkajúce sa sponzorstva športu).

V roku 2003 začala spoločnosť Sky Italia poskytovať satelitnú službu DTH, s počiatočným počtom 1,9 mil. predplatiteľov, pričom tento počet vzrástol do roku 2007 na 4,17 mil. predplatiteľov a v júni 2013 predstavoval 4,78 mil. predplatiteľov. (Dôkaz CP-12 - predstavuje vyhlásenie z 21.05.2007 p. Roberta de S., právneho zástupcu spoločnosti Sky Italia, v ktorom sú uvedené podrobné informácie o obchodnej činnosti tejto spoločnosti. Pán S. sa odvolával najmä na prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť Sky Italia v Taliansku v roku 2007, v ktorom 63,9 % respondentov malo vedomosť o značke „SKY“ a 93,4 % respondentov značku „SKY“ spoznalo okamžite. Údaj o okamžitom spoznaní značky vzrástol do mája 2013 na 94, 2 %. Dôkaz CP-13 predstavuje vybrané reklamné a propagačné materiály distribuované v Taliansku a materiály vytlačené z webových stránok spoločnosti Sky Italia.)

Spoločnosť Sky Radio má výhradnú licenciu na používanie ochrannej známky „SKY RADIO“ v Nemecku, Holandsku a Belgicku. Vysielanie spustila 30.09.1989. (Dôkaz CP-14 obsahuje výpis údajov o týždennom zásahu a podiele na trhu. Podľa štatistických údajov mala Sky Radio v Holandsku do apríla 2012 priemerný týždenný zásah poslucháčov 3,3 mil. a podiel na trhu, pokiaľ ide o „čas strávený počúvaním rádia“ 8,7 %. Do apríla 2013 tieto údaje vzrástli v Holandsku na týždenný zásah vyše 3,4 mil. poslucháčov a podiel na trhu 10, 2%. V období medzi rokmi 2007 a 2012 spoločnosť Sky Radio investovala do reklamy takmer 60 000 Eur. Dôkaz CP-14 obsahuje aj rozpis mesačných/ročných údajov o reklame ako aj vybrané vytlačené reklamy distribuované spoločnosťou Sky Radio v období medzi rokmi 1994-2013. V uplynulých 20 rokoch spoločnosť Sky Radio vyrobila celý rad tovarov na ďalšiu podporu značky vrátane CD, tričiek, čiapok, pier, nálepiek a prenosných rádioprijímačov. Obrázky týchto výrobkov sú súčasťou dôkazu CP-14. V prehlásení bolo uvedené, že webová lokalita spoločnosti Sky Radio www.skyradio.nl je veľmi populárna, napríklad v decembri 2012 mala vyše 3 milióny návštevníkov, čo preukazuje dôkaz CP-14, ktorý obsahuje tabuľkový výpis počtu kliknutí na webovú lokalitu Sky Radio a počtu návštevníkov, ktorí si prezerali stránky webovej lokality Sky Radio od novembra 2009 do júna 2013, ako aj výpisy z webových stránok a vybrané tlačové správy týkajúce sa spoločnosti Sky radio.)

Vo vyhlásení p. Celia P. uviedla, že od svojho začiatku spoločnosť Sky používa rôzne marketingové kanály na propagáciu a predaj všetkých svojich produktov a služieb. Ide o priamy marketing, kde noví aj existujúci zákazníci sa môžu obrátiť na spoločnosť Sky priamo prostredníctvom telefónu, aby si kúpili alebo aktualizovali produkty alebo služby spoločnosti Sky a môžu sa na ňu obrátiť aj prostredníctvom jej webových lokalít, napr. www.sky.com; www.sky.it; www.sky.de a www.sky.at. Ďalej spoločnosť Sky má uzavreté dohody s vyše 6000 nemeckými maloobchodnými predajcami. Vo Švajčiarsku je cca 200 maloobchodných predajcov, ktorí predávajú produkty Sky. Svoje maloobchodné predajne má aj v UK a v Írsku. Tieto priestory sú výrazne označené značkou „SKY“ a predávajú sa tu produkty a služby najmä novým zákazníkom. (Dôkaz CP-15 obsahuje vybrané fotografie a obrázky predajných materiálov spoločnosti Sky v jej vlastných maloobchodných predajniach a stánkoch.)

Vo vyhlásení p. Celie P. tiež bolo uvedené, že značka „SKY“ je dobre známa v mnohých krajinách najmä v dôsledku medzinárodnej distribúcie SKY NEWS. Kanál SKY NEWS mal prvé vysielanie v Európe v roku 1989, keď zasiahol 17 krajín a tento počet do roku 2012 vzrástol na 42 európskych krajín. SKY NEWS sa naďalej vysiela v rozsiahlej miere v Európe a v mnohých krajinách sveta sa vysiela naživo prostredníctvom

www.skynewinternacional.com a je možné ho sledovať aj na internete na www.skynews.com. K októbru 2013 bol SKY NEWS vedúcim európskym kanálom na vysielanie obchodných správ. Údaje z európskeho prieskumu EMS monitorujú „zásah“ SKY NEWS a z tohto prieskumu je možné vidieť, že kanál SKY NEWS má významný denný zásah. Napr. v roku 2008 bol tento počet 2 167 000, v roku 2010 to bol počet 2 151 000, v roku 2012 mal denný európsky zásah hodnotu 3 054 000.

Spoločnosť Sky spustila viacero mobilných a tabletových aplikácií (SKY+, SKY NEWS, SKY MOBILE TV, SKY SPORTS NEWS). Najmä operačné prostredie iOS zariadení Apple iPhone a iPad a platforma Android poskytujú bohaté prostredie, v ktorom majú zákazníci možnosť využívať audiovizuálne služby spoločnosti Sky novými spôsobmi. (Dôkaz CP-16 obsahuje obrázky zobrazujúce tieto medzinárodné aplikácie.)

Vo vyhlásení bolo ďalej uvedené, že od prvých internetových aktivít pod značkou „SKY“ v roku 1996 webové lokality spoločnosti predstavujú dôležitú súčasť jej obchodnej činnosti. Webová lokalita „SKY“ www.sky.com je teraz webovým „domovom“ spoločnosti Sky, ktorý ponúka rýchle prepojenia na kompletnú skupinu webových lokalít „SKY“ a firemných mikrolokalít spoločnosti Sky a zároveň umožňuje zákazníkovi čítať články o programoch a vyhľadať informácie o produktoch „SKY“. Webová lokalita „SKY SPORTS“ www.skysports.com ponúka aktuálne športové výsledky a najnovšie športové správy a štatistiky, interaktívne materiály, podrobné správy a reakcie z celého športového sveta, ako aj fotografie, videoklipy, zvukový prehľad správ, súťaže a ponuky. Webová lokalita „SKY NEWS“ má stále aktuálne správy z celého sveta, rozdelené na oblasti, ako správy z UK, zo sveta, šoubiznisu, obchodu, politiky, technológie a počasia, ktoré sú doplnené obrázkami, videoklipmi a zvukovými záznamami. Táto lokalita sa považuje za cieľ číslo jeden pri vyhľadávaní najnovších globálnych správ. (V dôkaze CP-17 sú uvedené kumulatívne denné, týždenné a mesačné údaje pre webové lokality www.sky.com, www.news.sky.com, www.skysports.com z celého sveta od 01.01.2005 do 31.01.2011. Okrem uvedených webových lokalít mnohé webové lokality spoločnosti Sky sú prístupné pre európskych spotrebiteľov v mobilnej forme. Tieto mobilné webové lokality zahŕňajú webovú lokalitu „SKY“, ako aj webové lokality „SKY NEWS“ a „SKY SPORTS“.)

P. Celia P. tiež uviedla, že vďaka úspechom vo svojej obchodnej činnosti spoločnosť Sky získala viacero ocenení. Tieto ocenenia uznávajú vysielanie správ v kanáli SKY NEWS a SKY SPORTS. Tieto ocenenia uznávajú vysielanie správ v kanáli SKY NEWS o takých svetových udalostiach, ako Sarajevo v rokoch 1992 a 1995. Čechensko v roku 1995, odovzdávací ceremonie v Hong Kongu v roku 1997, pohreb Diany, princeznej z Walesu v roku 1998, teroristické útoky z 11.09.2001 a pád Bagdadu v roku 2004, ako aj výnimočnosť kanálu SKY SPORTS v živom vysielaní a inováciách v interaktívnej televízii. (Dôkaz CP-18 obsahuje tabuľky ocenení, ktoré získali kanály SKY NEWS a SKY SPORTS. Konkrétne v rokoch 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 a 2010 kanál SKY NEWS získal prestížne ocenenie Kráľovskej televíznej spoločnosti „News Channel of the Year“. Spoločnosť Sky získala tiež ocenenia Mezzominuto D'Oro - Best Event Award v Taliansku a ocenenia Best HDTV Priver a Best HD Channel v Nemecku.)

O spoločnosti Sky sa často píše v tlači - v celoštátnych novinách, miestnych novinách a v špecializovaných publikáciách. Ako príloha CP-19 sú predložené výsledky prieskumov uskutočnených s použitím databázy Factiva, kde je uvedených prvých 200 výsledkov vyhľadávania článkov týkajúcich sa spoločnosti Sky za obdobie od 04.04.1998 do 04.04.2000 a od 14.05.2003 do 14.05.2005, spolu s niekoľkými riadkami z každého článku. Je možné vidieť, že všetky tieto články sa týkajú spoločnosti Sky a jej služieb a pochádzajú z celého radu vnútroštátnej tlače v rámci UK a Európy, napr. The News of the World, The Independent on Sunday, The Sun, The Guardian, The Sunday Times, The Financial Times (všetky sú popredné celoštátne noviny UK); The Irish Times, Irish Independent (popredné celoštátne írské noviny); Liberation, La Tribune (francúzske noviny), menien aktuell (nemecká publikácia), La Stampa (talianska publikácia), Boren (dánska publikácia) a špecializovaná obchodná tlač (ako Inside Digital TV, Broadcast, Media Week). Dôkaz CP-19 obsahuje aj screenshoty z databázy Factiva po vyhľadávaní článkov obsahujúcich „Sky Digital“, „Sky Sports“, „Sky News“, „Sky Movies“, „Sky One“, „Sky+“, „Sky Player“ alebo „Sky HD“. Počet výsledkov z takýchto vyhľadávanií za dvojročné obdobie je nasledovný: 01.07.1996-30.06.1998 - 6227 výsledkov; 01.07.2000-30.06.2002 - 23788 výsledkov; 01.07.2004 - 30.06.2006 - 51772 výsledkov atď.

Ako dôkaz CP-20 je predložený výpis z webovej lokality www.deloitte.com, ktorý uvádza 100 značiek, ktoré spoločnosť Deloitte vybrala v roku 2009 na tom základe, že vynakladajú „významné úsilie na ochranu a presadzovanie ochranných známk v priestore názvov domén“. Na určenie, ktoré značky by mali byť zahrnuté do tohto zoznamu, bol použitý celý rad kritérií vrátane hodnotení webových lokalít a počtu

zaregistrovaných ochranných známk. Spoločnosť Sky sa nachádza v tomto abecednom zozname top 100 značiek. V rámci dôkazu CP-20 je tiež predložený výpis z webovej lokality www.businessweek.com, ktorý je článkom o prieskume Bloomberg týkajúcom sa 50 najinovatívnejších spoločností na svete v roku 2010 a zahŕňa aj spoločnosť Sky a kópia dokumentu „500 oficiálnych top značiek v roku 2012“, vypracovaný Centrom pre analýzu značiek. V dokumente sa uvádza, že v kategórii Média – TV stanice je spoločnosť Sky na druhom mieste a pred ňou je len národná rozhlasová a televízna spoločnosť UK, BBC.

P. Celia P. tiež uviedla, že okrem rastu vo svojom hlavnom predmete činnosti a spustenia nových technologických služieb spoločnosť Sky vyvinula ochranné známky „SKY“ ako širšiu spotrebiteľskú značku. Vo februári 2009 spoločnosť Sky oznámila vytvorenie profesionálneho cyklistického tímu „TÍM SKY“. TÍM SKY je mimoriadne úspešný, napr. v roku 2012 sa Bradley Wiggins z TÍMU SKY stal medzinárodne uznávaným ako víťaz Tour de France, čím sa TÍM SKY výrazne zviditeľnil v celej Európe a vo svete a opäť v roku 2013 TÍM SKY, tentoraz s pretekárom Christopherom Fromeom, znovu vyhral Tour de France v 100. ročníku týchto pretekov. (Dôkaz CP-21 obsahuje výpisy z webovej lokality Team Sky a články z európskej tlače, spolu s gratulačnými reklamami z tohto historického víťazstva).

Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk a ním tvrdených skutočností tiež predložil:

- Záznam o návštevnosti webových stránok „SKY“ slovenskými a českými spotrebiteľmi za obdobie od januára 2003 do januára 2010. Čo sa týka Slovenskej republiky možno konštatovať, že návštevnosť kolísala v rozmedzí od 0 do 302 členov. Výtlačky z webovej stránky www.onastra.sk z 09.03.2010, kde sa v programovej ponuke televíznych a rádiových kanálov nachádzajú aj programové kanály „SKY“. Tento doklad poukazuje na skutočnosť, že tieto televízne kanály boli v tomto čase dostupné aj na území Slovenskej republiky. Prehľad návštev webových stránok (www.sky.com, <http://news.sky.com>, www.skysports.com, www.skybet.com) a mobilných webových stránok (pda.sky.com, pda.sky.com/news, pda.sky.com/sports) spoločnosti Sky zo Slovenskej republiky v období od 2011 do 2013 (stanica Sky začala monitorovať počet návštevníkov na tieto stránky 22.03.2011). K danému prehľadu bola doplnená aj informácia, že Martico s. r. o. UPC DTH distribuuje SKY NEWS INTERNATIONAL na Slovensku a k 31.03.2012 mala stanica 49 982 predplatiteľov. Predložený prehľad uvádzal, že počet návštevníkov „Sky Sports“ zo Slovenskej republiky v období od 01.02.2011 do 30.09.2013 dosahoval hodnotu 194 466 návštevníkov, stanice „Sky News“ v tom istom období dosahoval hodnotu 84 468 a stanice „Sky Homepage“ dosahoval hodnotu 20 056 návštevníkov zo Slovenskej republiky (príloha č. 22),
- Poslednú stranu z podaného rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení ochrannej známky č. 219369 (SkyLink), podaného na úrad 02.12.2013 (príloha č. 23),
- Rozhodnutie EUIPO vo veci námietok proti ochrannej známke EÚ č. 84823742 RUN2SKY z 30.01.2013, kde EUIPO zamietol prihlášku na základe dobrého mena ochrannej známky „SKY“ namietateľa British Sky Broadcasting Group plc. (príloha č. 24),
- Rozhodnutie EUIPO vo veci námietok proti ochrannej známke EÚ č. 868070 Skydeals z 31.01.2013, kde EUIPO zamietol prihlášku na základe dobrého mena ochrannej známky „SKY“ namietateľa British Sky Broadcasting Group plc. (príloha č. 25 a 26),
- Rozhodnutie EUIPO z 05.10.2010 potvrdené druhostupňovým rozhodnutím zo 17.05.2013, vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky Európskej únie č. 126425 „SKY“, kde jej majiteľ obhájil používanie tejto ochrannej známky,
- Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-125/14 Iron &Smith Kft. Proti Unilever NV z 03.09.2015, na ktoré navrhovateľ poukázal v súvislosti s preukazovaním dobrého mena ochrannej známky Európskej únie, pričom sa môže jednať i o územie jediného štátu, ktorý nemusí byť nevyhnutne členským štátom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Z predložených dokladov vyplýva, že ochranná známka „SKY“ má v Spojenom Kráľovstve a Írsku vysoké renomé najmä v oblasti satelitného vysielaťnia. Aktivity spoločnosti Sky siahajú do začiatku 80-tych rokov minulého storočia. Už v roku 1988 divácky prieskum potvrdil, že „SKY“ bola v tom čase vedúcou satelitnou TV stanicou, ktorú sledovalo 10 mil. ľudí týždenne v 19 európskych krajinách. V týchto prvých rokoch bola spoločnosť Sky považovaná za priekopníka v tvorbe programov. Svojimi aktivitami a technickým vývojom v priebehu posledných desaťročí sa stala jednou z vedúcich spoločností v Európe v oblasti zábavy, komunikácií a spotrebiteľských technológií. Ochranná známka „SKY“ je známa v mnohých krajinách najmä v dôsledku distribúcie SKY NEWS (európsky kanál na vysielaťnie obchodných správ). Kanál SKY NEWS mal prvé vysielaťnie v Európe v roku 1989 (v 17 krajinách) a tento počet do roku 2012 vzrástol na 42 európskych krajín. Spoločnosť Sky vynaložila veľké finančné investície do marketingu, reklamy a

propagácie svojej obchodnej činnosti, prezentovanej pod ochrannými známkami „SKY“ a v súčasnosti dosahuje obrovský ročný obrat. Obchodná značka „SKY“ je v súčasnosti chránená rozsiahlym portfóliom ochranných známk Európskej únie ako aj národných a medzinárodných ochranných známk. Spoločnosť Sky má platné licencie v Nemecku, Rakúsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a Taliansku a tiež licenciu SKY RADIO. Predložené dôkazy preukazujú, že spoločnosť Sky vysielala širokú škálu televíznych kanálov, ktoré boli známe významnej časti verejnosti Európskej únie, v neposlednom rade sa s nimi stretával aj slovenský spotrebiteľ. Európski spotrebiteľia majú prístup aj k webovým lokalitám spoločnosti Sky, ktoré predstavujú dôležitú súčasť obchodnej činnosti spoločnosti Sky (www.sky.com; www.skysports.com; www.news.sky.com, atď.). Spoločnosť Sky spustila viacero mobilných a tabletových aplikácií prístupných pre európskych spotrebiteľov. Existencia dobrého mena a vysokej rozlišovacej spôsobilosti obchodnej známky „SKY“ bola potvrdená viacerými rozhodnutiami európskych krajín vrátane EUIPO. Spoločnosť Sky získala množstvo významných ocenení. Spoločnosť Sky sa zviditeľnila i na základe sponzorstva, napr. vytvorením profesionálneho cyklistického tímu. Aktivity spoločnosti Sky a jej známkový rad „SKY“ sa vzťahuje najmä k telekomunikáciám, službám vysielania, zábavy, televíznym a interaktívnym službám, širokopásmovému prenosu a pripojeniu, konvergentným, komunikačným technológiám, inštalačným službám, k audiovizuálnym a telekomunikačným prístrojom a nástrojom a súvisiacim tovarom a službám. Z predložených dokladov vyplýva, že navrhovateľ v ochranných známkach svojho známkového radu používa zhodný slovný prvok SKY/sky, ktorý spája tieto ochranné známky, preto čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti má pre neho tento prvok podstatný význam. Verejnosti sa dostalo do povedomia slovo „SKY“ aj v spojení s inými slovami, ktoré súvisia s produktmi a službami, ktoré sú jej poskytované spoločnosťou Sky (napr. „SKY CHANELL, SKY TELEVISION, SKY NEWS, SKY ONE, SKY TRAVEL, SKY NOW atď.). Je ešte nutné doplniť, že navrhovateľ preložil dôkazy najmä týkajúce sa Spojeného Kráľovstva, Írska, Nemecka a Talianska, avšak s ohľadom na charakter poskytovaných služieb a na globálne celosvetové prepojenie je veľmi nepravdepodobné, že by sa s ochrannými známkami navrhovateľa a jeho aktivitami slovenská spotrebiteľská verejnosť nestretla.

Na základe predložených materiálov možno konštatovať, že navrhovateľ dlhoročne pôsobí nielen v Spojenom Kráľovstve a Írsku, ale i v ďalších krajinách Európskej únie, kde intenzívne propaguje svoje služby a na ich reklamu a marketing vynakladá značné prostriedky. Vďaka úspechom vo svojej obchodnej činnosti spoločnosť Sky získala viacero ocenení. Po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti, možno dospieť k záveru, že navrhovateľom predložené doklady preukazujú jednak získanie značného podielu na význačnej časti trhu Európskej únie v danom segmente služieb a jednak intenzívne úsilie navrhovateľa o ochranu a propagáciu jeho starších ochranných známk. Tieto doklady preukazujú dlhší časový rozsah používania starších ochranných známk na území Európskej únie, na ktorom sa ochranné známky SKY/sky stali nepochybne známymi a spotrebiteľmi vyhľadávanými, a to už v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Na základe uvedených skutočností preto možno konštatovať, že služby navrhovateľa označované staršími ochrannými známkami SKY/sky dosahujú vysoký stupeň známosti u širokej spotrebiteľskej verejnosti na území Európskej únie a požívajú dobré meno najmä pre služby (telekomunikačné a komunikačné služby, služby vysielania, tvorba programov) v triede 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vzťahu k poukazu navrhovateľa na početné rozhodnutia orgánov iných štátov (súdov, špecializovaných orgánov vykonávajúcich správu v oblasti ochranných známk), je potrebné uviesť, že hoci tunajší úrad nie je priamo viazaný rozhodnutiami iných orgánov, nemožno v prebiehajúcom konaní ignorovať skutočnosť, že dobré meno ochranných známk SKY/sky na území Európskej únie je dlhodobo a konštantne potvrdzované. Osobitne, vzhľadom na členstvo Slovenskej republiky v EÚ, je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že EUIPO uznal ochranným známkam navrhovateľa „SKY“ postavenie ochranných známk s dobrým menom (prinajmenšom v Spojenom kráľovstve) na základe rozsiahleho používania ochrannej známky „SKY“ počas dlhého časového obdobia pre celý rad produktov a služieb a veľmi aktívny prístup spoločnosti Sky na ochranu ochrannej známky „SKY“. V tejto súvislosti úrad poukazuje aj na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 03.09.2015 vo veci C-125/14 (Iron & Smith kft c/proti Unilever NV), kde súd konštatoval, že *ak sa preukáže dobré meno skoršej ochrannej známky Spoločenstva na podstatnej časti územia Únie, ktoré môže prípadne zodpovedať územiu jediného členského štátu, je potrebné sa domnievať, že táto ochranná známka má „dobré meno v Únii“ v zmysle článku 4 ods. 3 smernice 2008/95 a od jej majiteľa tak nemožno požadovať, aby predložil dôkazy o jej dobrom mene na území členského štátu, kde bola podaná prihláška neskoršej národnej ochrannej známky, ktorá bola predmetom námietky.*

Majiteľ vo svojich vyjadreniach opakovane poukazoval na skutočnosť, že staršie ochranné známky sa na území Slovenskej republiky riadne nepoužívali a ani nepoužívajú. Vytýkal navrhovateľovi, že zdôraznil

tradíciu a veľkú mieru používania starších ochranných známkov v obchodnom styku bez toho, aby zobral do úvahy teritoriálny princíp pôsobnosti ochranných známkov. Napadnutá ochranná známka je platná len na území Slovenskej republiky a pre daný prípad podľa majiteľa vôbec nie je podstatné, či je staršia ochranná známka používaná v zahraničí, ako dlho a intenzívne, aké náklady boli vynaložené na reklamu a propagáciu v zahraničí. Priemerný slovenský spotrebiteľ nemá žiadny prehľad o situácii v oblasti telekomunikácií vo Veľkej Británii ani v iných krajinách.

K uvedenému argumentu je potrebné uviesť, že v tomto prípade staršími ochrannými známkami sú ochranné známky Európskej únie a pre úspešné naplnenie dôvodu z titulu ustanovenia § 7 písm. b) citovaného zákona je postačujúce preukázanie dobrého mena na podstatnej časti územia EÚ (tak ako to bolo konštatované aj v už spomínanom rozhodnutí Súdneho dvora EÚ zo dňa 03.09.2015 vo veci C-125/14 Iron & Smith kft c/proti Unilever NV), pričom nemusí byť nevyhnutne preukázané dobré meno na území Slovenskej republiky, kde jeho preukázanie majiteľ spochybnil.

Majiteľ vo svojich vyjadreniach spochybnil čestné vyhlásenie p. Celia P. riaditeľky pre medzinárodné duševné vlastníctvo v Sky International AG, Švajčiarsko a uviedol, že podľa ustanovenia § 51 ods. 5 citovaného zákona sa na konanie pred úradom čestné prehlásenie nevzťahuje, pretože čestné prehlásenia sú z konania vylúčené. Z uvedeného dôvodu nemožno k nemu v tomto konaní prihliaďať.

K uvedenému je potrebné uviesť, že čestné vyhlásenie, tak ako ho chápe správny poriadok, nepreukazuje existenciu alebo neexistenciu určitej skutočnosti dôležitej pre správne konanie, túto skutočnosť len osvedčuje. Vyhlásenie, ktoré urobila p. Celia P. však nemožno takto ponímať, pretože skutočnosti, uvedené v tomto vyhlásení boli podložené dokladmi, ktoré ich dokazovali. V tomto prípade bol predložený ucelený a systematický prehľad o činnosti spoločnosti Sky, o portfóliu jej európskych ochranných známkov, ktoré dosiahli vysoký stupeň známosti u širokej spotrebiteľskej verejnosti na území Európskej únie najmä pre telekomunikačné a komunikačné služby, služby vysielania, tvorba programov. Všetky tvrdené skutočnosti boli podložené dôkazmi, preto prehlásenie p. Celia P. nemôže byť vylúčené z tohto konania.

Majiteľ tiež uviedol, že navrhovateľ nešpecifikoval, ktoré doklady preukazujú nadobudnutie dobrého mena tej ktorej z namietaných starších ochranných známkov. Podľa majiteľa značná časť predložených dokladov preukazuje používanie iných, nie starších ochranných známkov, na ktorých je postavený návrh, ako napr. „Sky Sports“.

K uvedenému je potrebné uviesť, že úrad musí posúdiť dôkazy ako celok a nie je nevyhnutné, aby ktorýkoľvek dôkaz samotný preukazoval danú skutočnosť. V tomto prípade staršie ochranné známky sú slovné (SKY), resp. tretia staršia ochranná známka v určitej úprave písma (sky) a tvoria tzv. „main brand“, t. j. hlavné ochranné známky, ktoré zastrešujú a charakterizujú rozsiahlu činnosť navrhovateľa a používajú sa v článkoch, v správach, reportoch, v reklamách a reklamných prospektoch. Špecifické tovary a služby navrhovateľa sú označené touto hlavnou ochrannou známkou, pričom je ku nej pridané ďalšie slovo, ktoré spotrebiteľa bližšie navádza na tú ktorú službu, či tovar. Navrhovateľ predložil veľké množstvo dokladov rôzneho charakteru, kde sa vyskytovali ako samotné ochranné známky „SKY/sky“ tak aj spolu s ďalším slovom, ktoré danú službu reprezentovalo. Predložené dôkazy boli jasné a presvedčivé a umožnili úradu dospieť k zisteniu, že staršie ochranné známky nadobudli dobré meno na relevantnom území.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 235244

skylink 

Staršie ochranné známky EÚ č. 00126425 č. 05765615
(prvá a druhá staršia ochranná známka)

SKY

Staršia ochranná známka EÚ č. 005709951
(tretia staršia ochranná známka)

sky

Pri posudzovaní podobnosti ochranných znáмок 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 pozostáva zo slovného prvku „skylink“ v čiernej farbe, pričom za uvedeným výrazom sa nachádza obrazový prvok pozostávajúci z ôsmich bodiek usporiadaných do štvorca v šedej farbe. Prvá a druhá staršia ochranná známka je tvorená jediným slovom „SKY“ v štandardnom type písma. Porovnávané ochranné známky zdieľajú písmená „SKY“, resp. „sky“ usporiadané za sebou v rovnakom poradí, pričom je potrebné doplniť, že tieto ako jediné tvoria prvú a druhú staršiu ochrannú známku a v napadnutej ochrannej známke tvoria začiatok slovného prvku „skylink“, ktorý spotrebiteľ pri identifikácii vníma pozornejšie. Na druhej strane sa porovnávané ochranné známky vizuálne odlišujú v tom, že napadnutá ochranná známka obsahuje oproti prvej a druhej staršej ochrannej známke ďalšie písmená „link“, ako aj obrazový prvok. Napadnutá ochranná známka pôsobí z hľadiska celkového dojmu, vďaka dodatočnému slovnému a obrazovému prvku, oproti krátkej prvej a druhej staršej ochrannej známke dlhším dojmom. No i napriek tomu nie je možné poprieť, že porovnávané ochranné známky sú podobné v minimálnej miere, a to z dôvodu, že zhodne obsahujú písmená „SKY/sky“.

Tretia staršia ochranná známka pozostáva z jediného slovného prvku „sky“, pričom písmená sú malé, mierne tieňované, čím môžu navodiť plastický dojem písmen. Celkovo možno zhodnotiť, že nejde o výraznú úpravu písmen tretej staršej ochrannej známky ale naopak o veľmi jemnú. K porovnaniu napadnutej ochrannej známky s treťou staršou ochrannou známkou **z vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že porovnanie dospeje k rovnakému záveru ako porovnanie napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, pretože tretia staršia ochranná známka je obdobne tvorená jediným slovným prvkom „sky“, ktorého úprava je veľmi podobná s prvými písmenami „sky“ napadnutej ochrannej známky.

Z fonetického hľadiska je zrejmé, že staršie ochranné známky budú spotrebiteľskou verejnosťou aj s nižšou úrovňou anglického jazyka reprodukované ako „skaj“, napadnutá ochranná známka ako „skaj-link“ (obrazový prvok s najväčšou pravdepodobnosťou nebude reprodukován vôbec). V prípade, ak by spotrebiteľská verejnosť nedisponovala ani nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka, budú staršie ochranné známky reprodukované doslovne ako „sky“ a napadnutá ochranná známka ako „sky-link“. Vzhľadom na skutočnosť, že vo všetkých prípadoch možnej 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 slovná časť „link“, strednú mieru fonetickej podobnosti 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. Význam slova „SKY“ tvoriaceho staršie ochranné známky je „obloha“, pričom toto slovo patrí do základnej slovnej zásoby anglického jazyka, a preto možno predpokladať, že priemerný slovenský spotrebiteľ, ktorý ovláda anglický jazyk aspoň na základnej úrovni, bude tomuto slovu rozumieť. Napadnutú ochrannú známku, ktorá je tvorená z dvoch slov „sky“ a „link“ (link znamená v anglickom jazyku linka, spojenie, väzba...), nie je možné jednoznačne preložiť do slovenského jazyka. Preto aj keď spotrebiteľ, ktorý ovláda anglický jazyk, dokáže identifikovať, že ide o spojenie slov „sky“ a „link“, pravdepodobne tomuto označeniu ako celku nedokáže priradiť zmysluplný význam. No napriek tomu, pri zohľadnení všetkých uvedených skutočností, možno konštatovať čiastočnú sémantickú podobnosť porovnávaných ochranných znáмок, ktorá je založená na slovnom prvku „SKY“.

Porovnanie kolíznych ochranných znáмок možno uzavrieť tým, že bola konštatovaná určitá miera vizuálnej fonetickej aj sémantickej podobnosti ochranných znáмок. S prihliadnutím na určitý stupeň podobnosti kolíznych označení je ďalej potrebné preskúmať, či sú splnené zákonné podmienky dôvodu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona.

Existencia súvislosti medzi označeniami

Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka bola posúdená ako podobná so staršími ochrannými známkami s dobrým menom (prvou, druhou a treťou staršou ochrannou známkou), je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie).

Existencia súvislosti medzi porovnávanými ochrannými známkami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti,
- sila dobrého mena staršej ochrannej známky,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti.

Podobnosť porovnávaných ochranných známk, ako vyplýva z ich hodnotenia, je založená na spoločnom slovnom prvku „SKY/sky“. Napriek tomu, že stupeň podobnosti napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk možno hodnotiť ako nižší, keďže napadnutá ochranná známka okrem prvej slovnej časti „sky“ obsahuje aj ďalšiu slovnú časť „link“ a obrazový prvok, vďaka preukázanému dobrému menu a známosti starších ochranných známk, sa slovo „SKY/sky“ silne spája s majiteľom starších ochranných známk (navrhovateľom) a jeho výskyt v inej ochrannej známke môže vyvolávať spojitosť s jeho staršími ochrannými známkami „SKY/sky“ a tovarmi a službami nimi označovanými.

Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že v prípade uplatnenia návrhu s poukazom na dobré meno starších ochranných známk sa nevyžaduje, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámeny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť (pozri rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, body 29 a 31, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 41). Preto v tomto prípade poukaz majiteľa na predchádzajúce konania o námietkach, kde sa hodnotila pravdepodobnosť zámeny napadnutej ochrannej známky s inou navrhovateľovou staršou ochrannou známkou „SKY“ v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) citovaného zákona nie je určujúci.

Pokiaľ ide o povahu tovarov a služieb porovnávaných ochranných známk, v prvom rade je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia dôvodu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa ochrannej známke s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre vhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tieto tovary a služby:

trieda 9 - telekomunikačná technika všetkého druhu vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou; výpočtová technika všetkého druhu vrátane periférnych zariadení, počítače, hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a/alebo rozširovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; magnetické a optické nosiče údajov; elektronické obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry; set-top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi a tak fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup a použitie internetu, počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, dekódovacie karty, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér poskytovaný z internetu, počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu, počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; kopírovateľná

digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu,

trieda 37 - *inštalácia, údržba, opravy a rekonštrukcie telekomunikačného vybavenia, výstavba telekomunikačných zariadení a sietí, stavebná činnosť v oblasti telekomunikácií, stavebný dozor, montáž, údržba a opravy počítačov,*

trieda 38 - *telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo do bázy dát; prenos všetkých signálov a informácií po verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej siete na medzinárodnú telekomunikačnú sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ; komunikácia telefónna a telegrafická, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prevádzkovanie rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach elektronických komunikácií, prenájom telekomunikačných okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách,*

trieda 41 - *poskytovanie elektronických publikácií online, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchovy a vzdelávania poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu.*

Ďalej v predmetnom konaní bolo preukázané dlhodobým a intenzívnym používaním získanie dobrého mena starších ochranných známk na území Európskej únie v súvislosti s „*telekomunikačnými službami, komunikačnými službami, mobilnými a satelitnými komunikačnými službami, vysielaním televíznych programov, spravodajstva, športových udalostí, on-line vysielaním, službami produkcie programov*“.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 38 sa týkajú zhodnej resp. veľmi príbuznej oblasti a to *telekomunikačné a komunikačné služby vrátane telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet, príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ; vrátane prenájmu telekomunikačných zariadení, poskytovania poradenských a informačných služieb v týchto oblastiach,* ktoré zahŕňajú širokú oblasť jednotlivých služieb.

Napadnutá ochranná známka je v triede 9 zapísaná pre širokú kategóriu výrobkov, ktorú je možné zhrnúť a zaradiť pod *telekomunikačnú techniku všetkého druhu vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, výpočtovú techniku všetkého druhu vrátane periférnych zariadení a počítačových doplnkov, rôzne počítačové programy a počítačový softvér, filmy, kopírovateľnú digitálnu hudbu poskytovanú z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu.* Tieto tovary sa väčšinou používajú priamo pri realizácii telekomunikačných a komunikačných služieb, či telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet, sú ich nevyhnutnou súčasťou. Možno teda konštatovať, že tovary napadnutej ochrannej známky v triede 9 sú súvisiace a doplnkové k službám, v súvislosti s ktorými bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk a spotrebiteľ sa môže domnievať, že pochádzajú z jedného alebo prepojeného zdroja.

Obdobne služby napadnutej ochrannej známky v triede 37, t. j. „*inštalácia, údržba, opravy a rekonštrukcie telekomunikačného vybavenia, výstavba telekomunikačných zariadení a sietí, stavebná činnosť v oblasti telekomunikácií, stavebný dozor, montáž, údržba a opravy počítačov*“ sa priamo dotýkajú služieb, v súvislosti s ktorými bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk.

V súčasnosti takmer všetky domácnosti a firmy komunikujú prostredníctvom pripojenia na internet za pomoci mobilných telefónov, notebookov, počítačov atď. Celý svet sa globalizuje a je stále jednoduchšie získavať prístup k informáciám. Služby rozhlasového a televízneho vysielania predstavujú vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov, ktorých prenos alebo retransmisia sa uskutočňuje cez rozhlasovú alebo televíznu sieť a rozhlasové alebo televízne programy šírené prostredníctvom internetu alebo podobnej elektronickej siete (IP streaming), ak sa vysielajú simultánne pri ich prenose alebo retransmisii cez

rozhlasovú alebo televíznu sieť. Telekomunikačné služby sú definované zákonom ako služby spočívajúce v prenose, vo vysielaní alebo v prijímaní signálu, písaného textu, obrazov a zvukov alebo informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiov, opticky alebo pomocou ostatných elektromagnetických systémov vrátane súvisiaceho prevodu alebo postúpenia práva na používanie kapacity na takýto prenos, vysielanie alebo príjem a poskytnutie prístupu ku globálnym informačným sieťam, čo znamená, že ide najmä o pevné a mobilné telefonické služby na prenos a prepájanie hlasu, dát a videa vrátane telefonických služieb s obrazovou zložkou (videofonické služby), telefonické služby poskytované cez internet vrátane prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP), služby hlasovej odkazovej schránky, čakania na hovor, presmerovania hovorov, identifikácia volajúceho, konferenčných hovorov a iné služby riadenia hovorov, služby pagingu, audiotextové služby, faxové, telegrafné a telexové služby, služby prístupu na internet vrátane world wide webu, pripojenia súkromnej siete poskytujúce telekomunikačné spojenia na výhradné používanie zákazníkom atď. Je zaužívané, že spotrebiteľ oslovuje špecializovanú firmu, ktorá navrhne a vytvorí vhodné pripojenie, pričom poskytne zákazníkovi aj príslušný hardvér a softvér a vykonáva vhodné úpravy a údržbu podľa požiadaviek zákazníka. Takisto v súčasnosti spolu s internetovým pripojením v jednom balíku sa klientovi zriadi televízia či už cez pevnú sieť alebo cez satelitnú anténu spolu s navolením televíznych staníc. Preto všetky tieto tovary a služby je dôvodné posúdiť ako súvisiace s oblasťou, kde bolo preukázané dobré meno starších ochranných známok.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky v triede 41 ich úlohou je poskytnúť nové informácie, kultúrne zážitky, zábavu, zabezpečiť a zorganizovať spoločenské akcie, stretnutia, konferencie, workshopy, a to všetko prostredníctvom počítačov a internetového pripojenia resp. telekomunikačného spojenia. Tieto služby sa môžu poskytovať ako doplnkové služby k telekomunikačným a komunikačným službám, ako aj k službám internetového pripojenia, teda službám, v súvislosti s ktorými bolo preukázané dobré meno starších ochranných známok. Tieto služby môžu byť nepriamo previazané, a preto istý súvis týchto služieb nie je možné vylúčiť.

Uvedené je možné zhrnúť do konštatovania, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky sa priamo týkajú služieb, v súvislosti s ktorými bolo preukázané dobré meno starších ochranných známok, prípadne s nimi súvisia, resp. sa predmetné tovary bezprostredne používajú pri realizácii týchto služieb.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Čo sa týka pojmu „neoprávnené získané prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa neviaže k ujme ochrannej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom.

Uvedený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známkou a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa. Riziko zblíženia predmetných ochranných známok narastá ich používaním na rovnakých tovaroch či službách. Vytvorenie súvislosti medzi ochrannými známkami môže viesť k nespravodlivej výhode majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý môže ťažiť z prítlačlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známok. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi označovaných napadnutou ochrannou známkou, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním napadnutej ochrannej známky pre zapísané tovary a služby by mohlo dôjsť k zásahu do práv k starším ochranným známkam prenosom ich „imidžu“ práve na napadnutú ochrannú známkou.

V danom prípade, ako bolo uvedené, je vysoko pravdepodobné, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami prostredníctvom prvku „SKY/sky“, obsiahnutého vo všetkých porovnávaných ochranných známkach. Napadnutá ochranná známkou sa síce od starších ochranných známok odlišuje pridaním slovných častí „link“ ako aj obrazového

prvku (na čo majiteľ opakovane poukazoval, podľa neho napadnutá ochranná známka bude vyslovovaná a vnímaná ako celok a nie je možné z nej vybrať len jej jednu časť), avšak štruktúra napadnutej ochrannej známky, kde začiatok slovného prvku, ktorý je vnímaný s väčšou pozornosťou, tvorí práve časť „sky/SKY“, bude v danom segmente trhu s veľkou pravdepodobnosťou asociovať staršie ochranné známky. Je potrebné zdôrazniť, že výraz „skylink“ nepredstavuje novotvar, ktorý je pre spotrebiteľa fantazijný bez konkrétneho významu, ale zloženina dvoch slov, ktorých sémantický obsah je aj pre slovenského spotrebiteľa zrejmy.

Možno preto konštatovať, že pokiaľ by majiteľ používal napadnutú ochrannú známku pre zapísané tovary a služby, ktorá evokuje prepojenie so staršími ochrannými značkami navrhovateľa, majiteľ by i tak mohol ťažiť z príťažlivosti, t. j. rozlišovacej spôsobilosti, ako aj dobrého mena starších ochranných značiek, a teda by to majiteľovi mohlo poskytnúť neoprávnenú výhodu. Zároveň by mohlo dôjsť k ujme na rozlišovacej spôsobilosti ochranných značiek navrhovateľa, a to tým, že by sa oslabovala ich jedinečnosť a ochranné známky navrhovateľa by tak mohli stratiť schopnosť vyvolávať u verejnosti okamžitú asociáciu s tovarmi a službami navrhovateľa.

Je ešte potrebné doplniť, že úrad v tomto konaní nehodnotí úmysel majiteľa, ktorý vidí za svojou ochrannou značkou, no v zmysle uplatneného dôvodu na základe objektívnych kritérií hodnotí, ako môže byť napadnutá ochranná známka vnímaná spotrebiteľmi a či jej použitím nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, ktoré proti jej existencii vzniesli námietky.

Majiteľ uviedol, že nepostačuje len poukázať na dobré meno ochrannej známky a obmedziť sa na všeobecné tvrdenia týkajúce sa parazitovania, alebo rozdrobenia. Parazitovanie alebo rozdrobenie nie sú automatickým následkom existencie dobrého mena staršej ochrannej známky. Podľa majiteľa nie je známe ani nebolo nijako preukázané, že nastal skutočný neoprávnený prospech alebo ujma.

K uvedenému úrad uvádza, že nie je potrebné, aby navrhovateľ predložil dôkazy o skutočnom poškodení, takéto poškodenie resp. hrozba poškodenia musí vyplývať na základe logických záverov pri zohľadnení bežnej praxe v príslušnom obchodnom odvetví a ostatných okolností prípadu. Je zrejmé, že navrhovateľ nebude schopný kontrolovať spôsob, akým majiteľ používa napadnutú ochrannú známku, ktorý môže byť nepriaznivý pre obraz vytvorený staršími ochrannými značkami „SKY“. Podľa navrhovateľa nemôže byť pochyb o tom, že staršie ochranné známky majú silnú rozlišovaciu spôsobilosť získanú používaním a používanie podobnej ochrannej známky vo vzťahu k zhodným alebo veľmi podobným tovarom a službám, ktoré nie sú predmetom rovnakej prísnej kontroly kvality, ako v prípade starších ochranných značiek „SKY“, by pravdepodobne mohlo poškodiť dobré meno navrhovateľových starších ochranných značiek. Používanie napadnutej ochrannej známky bude tiež spôsobovať ujmu na rozlišovacej spôsobilosti ochranných značiek navrhovateľa prostredníctvom „rozdrobenia“. Ujma na rozlišovacej spôsobilosti ako aj dobrom mene ochrannej známky má vplyv na schopnosť efektívne licencovať ochrannú známku, má ekonomický dopad a tiež dopad na reklamné funkcie ochranných značiek „SKY“ v Európskej únii.

Pokiaľ majiteľ argumentoval, že v registroch existuje veľké množstvo ochranných značiek, ktoré obsahujú prvok „SKY“, táto skutočnosť ešte sama o sebe nebude eliminovať hrozbu vzniku spojitosti napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými značkami. Ak aj je prvok „SKY“ súčasťou viacerých zapísaných ochranných značiek, pri hodnotení kolíznych označení je potrebné vždy vychádzať z ich konkrétnych porovnaní s prihliadnutím na vizuálne, fonetické a sémantické hľadisko ako aj zoznam tovarov a služieb. Taktiež skutočnosť, či iné ochranné známky koexistujú na trhu so staršími ochrannými značkami navrhovateľa, ktorá nie je preukázaná, nemôže mať podstatný vplyv na konštatovanie, že napadnutá ochranná známka bude v mysli spotrebiteľa asociovať staršie ochranné známky.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu poukázal aj na skutočnosť, že na Slovensku je v obchodnom registri zapísaných 112 firiem začínajúcich na „SKY“, dokonca dve firmy majú názov rovnaký so staršou ochrannou značkou SKY s. r. o. K uvedenému je potrebné uviesť, že tento argument bez ďalších skutočností, napr. oblasť podnikania daných spoločností, ich rozsah a známosť na trhu, je vágny. Z predložených dokladov navrhovateľa vyplynulo, že sa aktívne bráni a viedol mnoho sporov v rámci Európskej únie, v ktorých bol úspešný. Navrhovateľ v tomto konaní uviedol mnohé závažné dôvody a podporil ich aj dôkazmi, ktoré preukazujú, že slovný prvok „SKY“ disponuje vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá umožňuje spotrebiteľom identifikovať pôvod tovarov a služieb jeho ochranných značiek.

Podľa názoru majiteľa je potrebné vziať do úvahy, že na staršie ochranné známky je udelených cca 20 licencií, či sublicencií. Tým je ich rozlišovacia spôsobilosť značne rozdrobená, pretože spotrebiteľia nie sú

spôsobilí rozlíšiť tovary a služby označené takouto ochrannou známkou jednej osoby od tovarov a služieb druhej osoby.

S ohľadom na uvedené je potrebné poukázať na skutočnosť, že používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa, t. j. na základe licenčnej zmluvy, sa považuje za používanie samotným majiteľom, preto táto informácia sama o sebe nemôže nič vypovedať o rozdrobení rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky ani o kvalite licenčnej politiky navrhovateľa.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného dôvodu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je posudzovanie ďalších podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a d) resp. aj f) citovaného zákona bezpredmetné, pretože by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Pre úplnosť je ešte potrebné doplniť, že navrhovateľ v úvode predmetného návrhu uviedol, že návrh podáva podľa ustanovenia § 35 ods. 1 a 3 v spojení s ustanovením § 7 písm. a), b) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ale návrh odôvodňoval iba v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v spojení s ustanovením § 7 písm. a), b) a d) resp. aj f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Keďže zo samotného odôvodnenia návrhu nevyplývalo uplatnenie dôvodu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 citovaného zákona úrad sa naplnením skutkovej podstaty obsiahnutej v tomto ustanovení v ďalšom nezaoberal.

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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

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

Ing. Peter Hojčuš
Patentová a známková kancelária
Osuského 1/A
851 03 Bratislava 5