





Banská Bystrica 26. 7. 2019

POZ 585-2016/N-77-2019


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľov Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, CH-8002 Zurich, Švajčiarsko a Sky plc, Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD, Veľká Británia, zastúpených v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811

06 Bratislava 1 (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 17.3.2016 prihlasovateľom VECTOR - COMPANY, s.r.o., Nová 5, 977 01 Brezno, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 585-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.6.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 585-2016, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 585-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 15.8.2016 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 16, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom ochranných známk Európskej únie č. 126425 „SKY“, č. 3203411 „SKY“, č. 10032282 „SKY“, č. 14893176 „SKY“, č. 10155604 „SKY PLUS“, č. 13697446 „Sky+“ a č. 12044244 „SKY+“ (ďalej aj „staršie ochranné známky“), ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, a ktoré sú zapísané okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary a služby v triedach 16, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ dodal, že je tiež majiteľom známkového radu založeného na slovnom prvku „SKY“, ku ktorému boli pridané ďalšie slovné prvky, a ktoré sa vzťahujú na relevantné tovary a služby.

Ďalej namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú slovné označenia tvorené jediným slovným prvkom „SKY“ alebo slovným prvkom „SKY“ a znamienkom „+/PLUS“. Zverejnené označenie je označením tvoreným slovným prvkom „+Sky Energy Aqua“. Podľa namietateľa z vizuálneho hľadiska sa pozornosť spotrebiteľa bude nutne sústreďovať na slovný prvok „Sky“, resp. „+Sky“, ktorý je umiestnený na začiatku zverejneného označenia. Ďalšie slovné prvky zverejneného označenia „Energy Aqua“ namietateľ charakterizoval ako prvky opisné, ktoré hovoria o energii z vody, a tak rozlišovacia spôsobilosť slovného spojenia „Energy Aqua“ zverejneného označenia je podľa neho veľmi nízka. Namietateľ dodal, že celá jeho ochranná známka „SKY“, resp. „SKY+“ je obsiahnutá vo zverejnenom označení, v ktorom ani prítomnosť ďalších slovných prvkov „Energy Aqua“ a ani jeho grafická úprava nedisponujú takou mierou rozlišovacej spôsobilosti, aby bolo možné vylúčiť asociáciu so staršími ochrannými známkami namietateľa.

Namietateľ uviedol, že aj keď sa dotknuté označenia z fonetického hľadiska líšia svojou dĺžkou, je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že rozlišujúcim prvkom zverejneného označenia je slovný prvok „Sky“, resp. „+Sky“, ktorý je zhodný so slovným prvkom starších ochranných známk a navyše je umiestnený na začiatku zverejneného označenia, na ktorý je kladený väčší dôraz. Okrem toho výslovnosť zverejneného označenia „plas skai enerdzi aqua“ zväzda spotrebiteľa na jeho skracovanie a prečítanie len dištinktívneho prvku „plas skai“, či „skai“. Podľa namietateľa z uvedeného dôvodu budú dotknuté označenia znieť identicky.

Čo sa týka sémantického hľadiska, myseľ spotrebiteľa bude podľa namietateľa orientovaná na dominantný slovný prvok „Sky/+Sky“ zverejneného označenia, ktorý je zhodný so slovným prvkom „SKY/SKY+“ starších ochranných známk, a ktorý v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „obloha/+obloha“. Namietateľ vzhľadom na skutočnosť, že slovné spojenie „Energy Aqua“ zverejneného označenia je opisné, došiel k záveru, že porovnávané označenia budú zo sémantického hľadiska vyvolávať u spotrebiteľa zhodné asociácie, čím bude dochádzať k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti. Namietateľ porovnanie dotknutých označení zo sémantického hľadiska uzavrel konštatovaním ich podobnosti.

K prihláseným a zapísaným tovarom a službám namietateľ uviedol, že ide o tovary a služby zhodné alebo podobné, a preto existuje nebezpečenstvo zámény tovarov a služieb takto označených a pochádzajúcich od rôznych podnikateľských subjektov.

Podľa namietateľa konštatovaná vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť označení a zároveň zistená zhodnosť a podobnosť kolíznych tovarov a služieb smeruje k záveru, že bude dochádzať k pravdepodobnosti zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ dodal, že zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známk by došlo k zásahu do zákonom chránených známkových práv namietateľa.

Namietateľ v súvislosti s daným prípadom poukázal aj na európsku judikatúru, a to na skutočnosti, že:

- spotrebiteľia venujú väčšiu pozornosť prvému prvku ochrannej známky,
- spotrebiteľia len zriedka majú možnosť porovnať známky vedľa seba,
- spotrebiteľia si nedokonale vybavujú spomienky (uložené vnemy),
- nižší stupeň podobnosti medzi označeniami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti medzi tovarmi a službami.

Namietateľ v závere námietok navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 31.10.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 6.3.2017 uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí a poukázal na to, že zverejnené označenie je prihlásené v triedach 16, 35 a 41 síce pre podobné tovary a služby, ako sú zapísané staršie ochranné známky, ale prihlásené služby v triedach 43 a 44 sa v ochranných známkach namietateľa vôbec nevyskytujú. Okrem toho pri pohľade na jednotlivé triedy, predovšetkým služby triedy 35 a 41, možno podľa prihlasovateľa vidieť, že ochranné známky namietateľa (najmä ochranné známky Európskej únie č. 126425 „SKY“ a č. 3203411 „SKY“) sú zamerané na poskytovanie televíznych a rozhlasových služieb a s tým spojených služieb v triedach 38 a 42 a nie na poskytovanie služieb súvisiacich s ubytovacími a reštauračnými službami v triede 43 a službami súvisiacimi so starostlivosťou o zdravie a relax v triede 44, pre ktoré je prihlasované zverejnené označenie. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že napr. ochranná známka EÚ č. 10155604 „SKY PLUS“ je zapísaná pre triedy, ktoré namietateľ vôbec nepoužíva, a tým len bráni iným podnikateľom v zápise ich označení. Prihlasovateľ dodal, že sa to týka najmä služieb v triedach 43 a 44.

Prihlasovateľ konštatoval, že dotknuté označenia nie sú zhodné a ani podobné, pretože sú prihlásené a používané v odlišných tvaroch, farbách a aj písme. Jediným podobným prvkom dotknutých označení je slovný prvok „SKY“, a tak rozdiely medzi dotknutými označeniami sú značné.

Prihlasovateľ v súvislosti s vizuálnym hľadiskom uviedol, že namietateľ účelovo vyníma zo zverejneného označenia iba slovný prvok „Sky“ a zameriava sa len na porovnanie tohto prvku so staršími ochrannými známkami, pričom ignoruje jeho ostatné prvky. Prihlasovateľ dodal, že pri hodnotení označení je potrebné

vychádzať z celkového dojmu označení, ktorým pôsobia na spotrebiteľa, a vzhľadom na identickosť grafického vyobrazenia všetkých prvkov zverejneného označenia nemožno hovoriť o dominantnosti niektorého jeho prvku, ale je potrebné posudzovať všetky jeho prvky ako rovnocenné.

Podľa prihlasovateľa, namietateľ sa účelovo snaží vzbudiť dojem, že zverejnené označenie kopíruje jeho označenia, keďže obsahuje 3 rovnaké písmená z celkovo 13 písmen.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu označení z fonetického hľadiska a uviedol, že zverejnené označenie je potrebné čítať ako „sky energy aqua“ alebo „skaj enerdži akva“, t. j. ako ucelené označenie viacerých slov, kde slová „enerdži“ a „akva“ sú znelé a výrazné, a preto si ich spotrebiteľia zapamätajú. Slovný prvok starších ochranných známk „SKY“ spotrebiteľia prečítajú ako „sky“ alebo pri znalosti anglického jazyka ako „skaj“. Podľa prihlasovateľa uvedené rozdiely vo zvukovom aspekte oboch označení budú brániť tomu, aby si spotrebiteľ dotknuté označenia vyhodnotil ako podobné z fonetického hľadiska.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie budú spotrebiteľia vnímať ako fantazijné spojenie troch slov „nebo“, „energia“ a „voda“, ktoré voľne preložia ako „nebeská energetická voda“ alebo „voda z neba obsahujúca energiu“. Podľa prihlasovateľa slovo „Sky“ je len prídavným menom vyjadrujúcim určitý vzťah a špecifikáciu podstatného mena „Aqua“, ktoré je na rozdiel od slova „Sky“ dominantným prvkom zverejneného označenia. Prihlasovateľ dodal, že slovný prvok „SKY“ starších ochranných známk budú spotrebiteľia vnímať v preklade z anglického do slovenského jazyka vo význame „nebo“ alebo v prípade neznalosti anglického jazyka len ako fantazijné označenie.

Vzhľadom na uvedené rozdiely v označeniach, prihlasovateľ ich nepovažuje za zameniteľné. Prihlasovateľ poznamenal, že namietateľ účelovo porovnával tri písmená „Sky“ zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, bez bližšieho ohľadu na ostatné slovné alebo grafické prvky.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietateľ sa pokúša monopolizovať si bežne používané anglické slovo „SKY“ aj pre ním nepoužívané tovary a služby, len čisto z dôvodu svojej veľkosti a ekonomických možností, hoci mu je veľmi dobre známe veľké množstvo iných ochranných známk obsahujúcich slovo „Sky“, ktoré sú zapísané pre tovary a služby v triedach 16, 35, 41, 43 a 44. Prihlasovateľ dodal, že namietateľ slovo „SKY“ používa len pre oblasť televízneho a rozhlasového vysielania, a preto toto slovo nemôže byť blokačným pre iné subjekty, ktoré by dané slovo v kombinácii s inými prvkami používali pre odlišné tovary a služby.

Prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol v celom rozsahu a prihlášku zverejneného označenia zapísal do registra ochranných známk.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý bol zmenený a doplnený zákonom č. 242/2017 Z. z. s účinnosťou do 13. januára 2019, a ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.


Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

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


pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 585-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 17.3.2016 prihlasovateľom VECTOR - COMPANY, s.r.o., Nová 5, 977 01 Brezno, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 1.6.2016 pre tovary a služby v triedach 16, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietatelia Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, CH-8002 Zurich, Švajčiarsko a Sky ple, Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD, Veľká Británia, sú majiteľmi nasledovných ochranných známk platných na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 14893176 „SKY“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 9.12.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 000126425 „SKY“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 7.11.1995 a s platnosťou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 38, 41 a 42,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 003203411 „SKY“ (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 30.4.2003 a s platnosťou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 010032282 „SKY“ (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 9.6.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 a 45,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 010155604 „SKY PLUS“ (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.7.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 a 45,
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 012044244 „SKY+“ (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 6.2.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42 a 45,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 013697446  (ďalej aj „siedma staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.1.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

S prihliadnutím na rozsah tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie a rozsah tovarov a služieb chránených staršími ochrannými známkami a tiež s ohľadom na podobnosť starších ochranných známk so zverejneným označením úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

trieda 16 – „tlačené publikácie; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; knihy; plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; záložky do kníh; albumy; noviny; letáky; tlačoviny; ceruzky; perá (kancelárske potreby); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky“,

trieda 35 – „marketing; reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných

alebo reklamných výstav; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); spracovanie textov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovateľské služby“;

trieda 41 – „poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; zábava; zábavné parky; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; školenia; poskytovanie športovísk; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; fitness kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); kurzy telesného cvičenia; služby osobných trénerov (fitness cvičenia)“;

trieda 43 – „bary (služby); rýchle občerstvenie (snack bary); kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné jedálne; hotelierske služby; penzióny; prenájom prechodného ubytovania; motely (služby); samoobslužné reštaurácie; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny)“;

trieda 44 – „masáže; sauny (služby); termálne kúpele; turecké kúpele; fyzioterapia; aromaterapeutické služby; terapeutické služby; salóny krásy; kadernícke salóny; manikúra; lekárske služby; ošetrovateľské služby; zotavovne; sanatóriá; zdravotnícka starostlivosť; solária (služby)“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem tovarov a služieb v triedach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 42 a 45 zapísaná aj pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 16 – okrem iných tovarov konkrétne pre „*printed matter; bookbinding material; advertisement boards of paper or cardboard; bookbinding material; booklets; bookmarkers; books; catalogues; flyers; graphic representations; graphic reproductions; greeting cards; lithographic works of art; lithographs; magazines [periodicals]; newspapers; packing paper; periodicals; placards of paper or cardboard; posters; printed publications; prospectuses; stationery; tracing patterns; advertising material; advertisements; pens; pencils; photograph albums; photographic prints; calendars*“ [tlačoviny; knihárske potreby; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; knihárske výrobky; brožované knihy; knižné záložky; knihy; katalógy; letáky; grafické zobrazenia; reprodukcie (grafické -); blahoprajné pohľadnice; etikety s výnimkou textilných; umelecké litografie; časopisy (periodiká); noviny; baliaci papier; periodiká; pútače z papiera alebo lepenky; plagáty; vytlačené publikácie; prospekty; papiernický tovar a písacie potreby; vzory na kopírovanie; reklamné prostriedky; reklamy; perá; ceruzky; albumy na fotografie; fotografie (tlačené); kalendáre],

trieda 35 – okrem iných služieb konkrétne pre „*advertising; business management; advertising by mail order; advisory services for business management; business information; business inquiries; business management and organization consultancy; business research; compilation of information into computer databases; computerized file management; data search in computer files for others; marketing; marketing research; marketing studies; modelling for advertising or sales promotion; on-line advertising on a computer network; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for promotional purposes; professional business consultancy; public relations; publication of publicity texts; publicity; television advertising; publicity material rental; rental of advertising space; sales promotion for others; systemization of information into computer databases; word processing; dissemination of advertising matter; arranging and conducting of trade shows and exhibitions; receipt, storage and provision of computerised business information data; distribution of samples*“ [reklamné služby; obchodný manažment; zásielkové reklamné služby; poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu; obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie -); poradenstvo v oblasti obchodného manažmentu a organizácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; zbieranie údajov do počítačových databáz; správa počítačových súborov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre iné subjekty; marketingové služby; prieskum trhu; modelingové služby na reklamné účely alebo podporu predaja; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prieskum verejnej mienky; organizovanie výstav

na obchodné alebo reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok za propagačnými účelmi; poradenstvo (odborné obchodné -); vzťahy s verejnosťou; vydávanie reklamných textov; reklama; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamného priestoru; podpora predaja (pre tretie osoby); systematizácia údajov do počítačových databázach; televízna reklama; spracovanie textov; rozširovanie reklamných materiálov; plánovanie a poriadanie obchodných prezentácií a výstav; príjem, uchovávanie a poskytovanie počítačových obchodných informačných dát; distribúcia vzoriek],

trieda 41 – okrem iných služieb konkrétne pre „*education; providing of training; entertainment; amusement parks; amusements; arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; arranging of beauty contests; club services [entertainment or education]; discotheque services; entertainment information; health club services [health and fitness training]; organization of competitions [education or entertainment]; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization of sports competitions; party planning [entertainment]; personal trainer services [fitness training]; providing recreation facilities; recreation information; rental of sports grounds; rental of stadium facilities; rental of tennis courts; sport camp services; vocational retraining; organising of sporting activities and competitions;* [vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; zábavné parky; zábava; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie súťaží krásy; klubové služby (zábava alebo vzdelávanie); služby diskoték; informácie o možnostiach zábavy; služby klubu zdravia (zdravotný a fitness tréning); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierok; služby osobných trénerov (fitness cvičenie); telesné cvičenie; prenájom rekreačných zariadení; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom športových plôch; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; športové tábory; odborné preškoloňovanie; organizovanie športových podujatí a súťaží],

trieda 43 – okrem iných služieb konkrétne pre „*services for providing food and drink; temporary accommodation; accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; bar services; boarding house bookings; boarding houses; cafés; cafeterias; food and drink catering; hotel reservations; hotels; motels; rental of temporary accommodation; restaurants; self-service restaurants; snack-bars; tourist homes; cafeteria and snack bar services*“ [reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie; poskytovanie ubytovania (hotely, penzióny); bary (služby -); rezervácie penziónov; penzióny a hotelíky; kaviarne; bufety; catering; rezervácie hotelov; hotelové služby; motelové (služby -); prenájom prechodného ubytovania; reštauračné služby; samoobslužné reštaurácie; reštauračné služby pre poskytovanie rýchleho občerstvenia (snackbary); turistické ubytovne; jedáleň na samoobsluhu a bufetové služby],

trieda 44 – okrem iných služieb konkrétne pre „*medical services; hygienic and beauty care for human beings; aromatherapy services; beauty salons; chiropractics; hairdressing salons; health counseling; health spa services; manicuring; massage; nursing, medical; physiotherapy; public baths for hygiene purposes; rest homes; sanatoriums; sauna services; services of a psychologist; solarium services; therapy services; turkish baths*“ [lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; arómoterapeutické služby; salóny krásy; chiropraxia; kadernícke salóny; poradenské služby v oblasti zdravia; termálne kúpele (služby -); manikúra; masáže; lekárska ošetrovateľská starostlivosť; fyzioterapia; verejné kúpele (na hygienické účely); zotavovne pre rekonvalescentov; sanatóriá; sauny (služby -); služby poskytované psychológmi; solária (služby -); terapeutické služby; parné kúpele].

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

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 16 pre tovary „*baliaci papier; záložky do kníh; albumy; ceruzky; perá (kancelárske potreby)*“. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná v tej istej triede pre tovary „*baliaci papier; ceruzky; perá; papiernický tovar a písacie potreby; knižné záložky; albumy na fotografie*“. Aj bez podrobnejšieho zhodnocovania je možné konštatovať zhodnosť týchto tovarov.

„*Pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*“ v triede 16 sú tovarmi obsiahnutými v zozname prihlásených a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú

známku, a preto ide o zhodné tovary.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 16 „*tlačené publikácie; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); etikety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; knihy; plagáty; prospekty; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; noviny; letáky; tlačoviny*“ sú zhodné, resp. vo vyššej miere podobné so zapísanými tovarmi v tej istej triede „*tlačoviny; knižárske výrobky; brožované knihy; knihy; katalógy; letáky; grafické zobrazenia; reprodukcie (grafické -); blahoprajné pohľadnice; etikety s výnimkou textilných; umelecké litografie; časopisy (periodiká); noviny; vzory na kopírovanie; periodiká; fotografie (tlačené); plagáty; vytlačené publikácie; prospekty; kalendáre; reklamné prostriedky; reklamy*“ pre prvú staršiu ochrannú známku, pretože majú rovnaký charakter, rovnaký účel, tiež majú zhodných výrobcov a distribučné kanály, ako aj konečného spotrebiteľa.

„*Obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations)*“ v triede 35 sú službami obsiahnutými v zozname prihlásených a zároveň aj v zozname služieb zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné služby.

Ďalšie prihlásené služby v triede 35 „*marketing; reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna reklama; vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti*“ sú zhodné a vo vysokej miere podobné so zapísanými službami v triede 35 „*reklamné služby, zasielkové reklamné služby; marketingové služby; reklama; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; plánovanie a poriadanie obchodných prezentácií a výstav; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; distribúcia vzoriek; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; modelingové služby na reklamné účely alebo podporu predaja; organizovanie módných prehliadok za propagačnými účelmi; prenájom reklamného pristoru; podpora predaja (pre tretie osoby); televízna reklama*“ pre prvú staršiu ochrannú známku, pretože uvedené prihlásené aj zapísané služby sledujú rovnaký cieľ, t. j. týkajú sa reklamnej činnosti a marketingu.

Prihlásené služby zverejneného označenia v triede 35 „*zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; spracovanie textov; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“ sú zhodné so zapísanými službami „*zbieranie údajov do počítačových databáz; správa počítačových súborov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre iné subjekty; príjem, uchovávanie a poskytovanie počítačových obchodných informačných dát; systemizácia údajov do počítačových databáz; spracovanie textov*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v tej istej triede.

Ostatné prihlásené služby v triede 35 „*poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovateľské služby*“, keďže zhodne predstavujú najmä podporné činnosti, ktoré sa zameriavajú na vykonávanie úkonov potrebných pre podnik a na dosiahnutie obchodného zámeru, možno považovať za podobné vo vyššej miere so zapísanými službami „*obchodný manažment; poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu; obchodné alebo podnikateľské informácie (poskytovanie); poradenstvo v oblasti obchodného manažmentu a organizácie; poradenstvo (odborné obchodné)*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v tej istej triede.

Prihlásené služby v triede 41 „*poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; zábava; zábavné parky; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; školenia; poskytovanie športovísk; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módných prehliadok na zábavné účely; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); kurzy telesného cvičenia; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia)*“ možno aj bez podrobnejšej analýzy vyhodnotiť ako služby zhodné a podobné vo vyššej miere so službami „*vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikových kurzov a školení; zábavné parky; zábava; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie súťaží krásy; služby diskoték; klubové služby (zábava alebo vzdelávanie);*

informácie v oblasti zábavy; služby klubu zdravia (zdravotný a fitness tréning); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby osobných trénerov (fitness cvičenie), telesné cvičenie; prenájom rekreačných zariadení; informácie o možnostiach rekreácie; prenájom športových plôch; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; športové tábory; odborné preškolenie, organizovanie športových podujatí a súťaží“ prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede 41, pretože v prípade prihlásených aj zapísaných služieb ide o služby zamerané na vzdelávanie, voľný čas, relax, zábavu a súťaženie, ktoré majú rovnaký charakter a určenie.

Prihlásené služby v triede 43 „bary (služby); rýchle občerstvenie (snack bary); kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné jedálne; hotelierske služby; penzióny; prenájom prechodného ubytovania; motely (služby); samoobslužné reštaurácie; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny)“ sú zhodné a podobné vo vyššej miere so zapísanými službami „reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie; poskytovanie ubytovania (hotely, penzióny); bary (služby); rezervácie penziónov; penzióny a hotelíky; kaviarne; bufety; catering; rezervácie hotelov; hotelové služby; motelové (služby); reštauračné služby; prenájom prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; reštauračné služby pre poskytovanie rýchleho občerstvenia (snackbary), turistické ubytovne; jedáleň na samoobsluhu a bufetové služby“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 43. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže dôjsť k stretu uvedených zapísaných služieb s uvedenými prihlásenými službami a spotrebiteľia si ich môžu dávať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Prihlásené služby zverejneného označenia v triede 44 „masáže; sauny (služby); termálne kúpele; turecké kúpele; fyzioterapia; aromaterapeutické služby“ sú zhodné so službami „masáže; sauny (služby); termálne kúpele (služby); parné kúpele; verejné kúpele (na hygienické účely); fyzioterapia; aromaterapeutické služby“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v tej istej triede.

Ďalšie prihlásené služby zverejneného označenia v triede 44 „salóny krásy; kadernícke salóny; manikúra; solária (služby)“ možno považovať za zhodné so zapísanými službami „starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; salóny krásy; kadernícke salóny; manikúra; solária (služby)“ pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 44.

Nakoniec je zverejnené označenie prihlásené v triede 44 pre služby „terapeutické služby; lekárske služby; ošetrovateľské služby; zotavovne; sanatóriá; zdravotnícka starostlivosť“, ktoré sú zhodné so zapísanými službami „lekárske služby; lekárska ošetrovateľská starostlivosť; terapeutické služby; sanatória; zotavovne pre rekonvalescenciov; služby poskytované psychológmi; chiropraxia; poradenské služby v oblasti zdravia“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary a služby v triedach 16, 35, 41, 43 a 44 sú zhodné a/alebo podobné vo vyššej miere so zapísanými tovarmi a službami pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 585-2016)



Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 14893176)

SKY

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

Zverejnené označenie je obrazovým označením vo farebnom vyhotovení červenej a bielej farby, tvoreným slovným prvkom „Sky Energy Aqua“, ktorý je napísaný ozdobným písmom a písmenami malej písanej

abecedy červenou farbou, okrem úvodných písmen v každom slove, ktoré sú veľké. Slovný prvok je graficky rozvrhnutý do dvoch riadkov pod sebou tak, že slovo „Sky“ je umiestnené v prvom riadku a zvyšné dve slová „Energy Aqua“ sú umiestnené v druhom riadku. Obrazový prvok tohto označenia tvorí grécky kríž, resp. znamienko plus, ktoré je napísané tenkou linajkou červenej farby vo vnútri s bielou plochou, a ktoré je umiestnené pred slovom „Sky“.

Prvá staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju trojpísmenkové slovo „SKY“, ktoré je napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy. V súvislosti so slovnou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že chráni slovný prvok samotný a je nepodstatné či je napísaná veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovnej staršej ochrannej známky a obrazového farebného zverejneného označenia. Zverejnené označenie je vyhotovené tak, že pri pohľade naň pozornosť spotrebiteľa prednostne upúta slovo „Sky“ a obrazový prvok grécky kríž, resp. znamienko plus, pretože spotrebiteľ prirodzene vníma označenia zľava doprava a zhora nadol, a preto si uvedené prvky ľahšie uchová v pamäti. Pri porovnaní dotknutých označení z vizuálneho hľadiska nemožno opomenúť ani farebnú úpravu zverejneného označenia a jeho ďalšie slová „Energy“ a „Aqua“ umiestnené v druhom riadku, ktoré ovplyvnia vizuálny vnem zverejneného označenia. Avšak aj pri zohľadnení farebného vyhotovenia zverejneného označenia a všetkých uvedených prvkov porovnávaných označení tieto neovplyvnia vizuálny vnem spotrebiteľa v takej miere, aby nebolo možné rozoznať spoločný prvok „Sky/SKY“. Tento prvok ako jediný slovný prvok tvorí prvú staršiu ochrannú známku a vo zverejnenom označení tvorí jeho úvodnú časť, ktorú spotrebiteľ vníma prednostne. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať nízku vizuálnu podobnosť porovnávaných označení.

Aj keď ako prvý vo zverejnenom označení je grafický prvok „+“ a nie slovná časť „Sky“, úrad k uvedenému považuje za potrebné uviesť, že pri vizuálnom porovnaní pokiaľ označenia tovarov a služieb obsahujú slovnú a aj obrazovú zložku, slovný prvok má na spotrebiteľa logicky silnejší dopad ako obrazový prvok, pretože spotrebiteľia obvykle neanalyzujú označenia tovarov a služieb, ale vyjadrujú sa o označeniach prostredníctvom ich slovných prvkov, a týmto preto prirodzene venujú aj väčšiu pozornosť. Zároveň je tiež potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať tieto označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v povedomí, a preto si typický tvar gréckeho kríža, či znamienka plus nemusí zapamätáť ako prvok, ktorý by mu pomohol v orientácii na trhu.

Z fonetického hľadiska je zrejmé, že prvá staršia ochranná známka bude spotrebiteľmi aj s nižšou úrovňou anglického jazyka reprodukováaná ako „skaj“ a zverejnené označenie ako „skaj enədži ækwə“ alebo ako „plas skaj enədži ækwə“, a to len za predpokladu, že spotrebiteľia obrazový prvok zverejneného označenia vyhodnotia ako znamienko „+“. Keďže spotrebiteľia majú tendenciu dlhšie označenia skracovať, nie je vylúčené, že zverejnené označenie prečítajú skrátene ako „skaj“ či „plas skaj“. V prípade, ak by spotrebiteľia nedisponovali ani nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka bude prvá staršia ochranná známka reprodukováaná ako „sky“ a zverejnené označenie ako „sky energy aqua“ alebo „plus sky energy aqua“ alebo skrátene ako „sky“ či „plus sky“. Vzhľadom na skutočnosť, že vo všetkých prípadoch možnej reprodukcie porovnávaných označení zaznie v úvode označení zhodné slovo „skaj“ či „sky“, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, je nutné konštatovať, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že celkový zvukový vnem zverejneného označenia ovplyvnia aj jeho ďalšie slovné prvky, čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení, ktorá je založená na slovnom prvku „skaj“ či „sky“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Z významového hľadiska má každé anglické slovo zverejneného označenia konkrétny význam a v preklade do slovenského jazyka prvé slovo „Sky“ znamená „nebo, obloha“, ďalšie slovo „Energy“ znamená „energia, sila“ a posledné slovo „Aqua“ znamená „voda, tekutina“. Slovný prvok „Sky Energy Aqua“ zverejneného označenia navodzuje spojenie so službami zameranými na rekreáciu osôb (trieda 41) a službami zameranými na lekársku starostlivosť v oblasti hygieny tela a krásy poskytovanej osobami alebo zariadeniami pre ľudí (trieda 44), a napriek tomu, že pochádzajú z anglického jazyka, je ich význam zrejмый aj väčšine slovenských spotrebiteľov so základnou znalosťou angličtiny. Obrazový prvok zverejneného označenia dopĺňa význam jeho slovného prvku v tom zmysle, že ide o „plus“, t. j. „niečo navyše“, a to len za predpokladu, že ho spotrebiteľia vyhodnotia ako znamienko „+“. Staršia ochranná známka je tvorená len

výrazom „SKY“, z anglického jazyka „*obloha, nebo*“. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné len do tej miery, že obsahujú spoločný slovný prvok „Sky/SKY“, pretože obrazový prvok „grécky kríž“ či znamienko „+“ a slovné prvky „Energy“ a „Aqua“ prispievajú z významovej stránky k ich čiastočnému rozlíšeniu.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že zverejnené označenie si spotrebiteľia vyložia ako „*nebeská energetická voda*“ alebo „*voda z neba obsahujúca energiu*“, je potrebné uviesť, že takáto evokácia v podstate zodpovedá názoru úradu, že slovný prvok zverejneného označenia je čiastočne opisný k niektorým kolíznym službám v triedach 41 a 44, vo vzťahu ku ktorým navodzuje spojenie s liečivými účinkami (energia) a s čistiacimi a skrášľujúcimi účinkami (voda a nebo).

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 16, 35, 41, 43 a 44 široká spotrebiteľská verejnosť a odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Kolízne tovary sú tovarmi každodennej spotreby, a služby v triedach 35, 41, 43 a 44 môžu byť v istých prípadoch aj špecifického zamerania, a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší.

Pri porovnaní zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky bola konštatovaná nízka miera vizuálnej podobnosti a čiastočná fonetická a sémantická podobnosť založená na skutočnosti, že začiatok zverejneného označenia, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, tvorí slovný prvok „Sky“, ktorý má vo zverejnenom označení spolu so znakom „+“ osobitné postavenie vo vzťahu k ďalším dvom obsiahnutým prvkom „Energy Aqua“, ktoré spotrebiteľia budú vnímať ako doplnkové, a ktoré boli označené ako opisné vo vzťahu k niektorým službám v triedach 41 a 44. Zároveň slovným prvkom „SKY“ je tvorená prvá staršia ochranná známka. V danom prípade porovnávaných označení je potrebné uviesť, že ani existencia ďalších prvkov (grécky kríž, resp. znamienko plus a ďalšie dve slová „Energy Aqua“), nedokáže ovplyvniť vnímanie zverejneného označenia do takej miery, aby vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nedochádzalo k omylu, čo sa týka pôvodu porovnávaných označení. V zmysle obchodných zvyklostí, tak možno predpokladať, že spotrebiteľ (aj pri zvýšenej miere pozornosti venovanej výberu a nákupu určitých služieb) sa bude domnievať, že zverejnené označenie je len ďalším variantom prvej staršej ochrannej známky. Súčasne boli všetky prihlásené tovary a služby v triedach 16, 35, 41, 43 a 44 posúdené ako zhodné a/alebo podobné vo vysokej miere so zapísanými tovarmi a službami pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach. Táto zhoda a miera podobnosti je spôsobilá podporiť a umocniť podobnosť označení, čo vedie ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámény, a to na základe výrazu „Sky/SKY“, na základe ktorého spotrebiteľ nadobudne dojem, že kolízne označenia spolu úzko súvisia, a že si namietateľ rozširuje známkový rad s uvedeným slovným výrazom. V predmetnom prípade je potrebné taktiež prihliadnuť aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami je možné vyvážiť zhodou alebo vysokou podobnosťou kolíznych tovarov a služieb.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ sa pokúša monopolizovať si bežne používané anglické slovo „SKY“ len čisto z dôvodu svojej veľkosti a ekonomických možností, hoci mu je veľmi dobre známe veľké množstvo

iných ochranných známk obsahujúcich slovo „Sky“, ktoré sú zapísané pre tovary a služby v triedach 16, 35, 41, 43 a 44. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že len existencia zápisov ochranných známk nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané. Z toho vyplýva, že iné zapísané ochranné známky nepreukazujú, že spotrebitelia sa s označeniami obsahujúcimi slovný prvok „SKY“ reálne na trhu stretli ani nevypovedajú o tom, ako tento prvok v jednotlivých označeniach vnímajú. Preto v daných súvislostiach je potrebné tvrdenie prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietateľ slovo „SKY“ používa len pre oblasť televízneho a rozhlasového vysielania, a preto toto slovo nemôže byť blokačným pre iné subjekty, ktoré by dané slovo v kombinácii s inými prvkami používali pre odlišné tovary a služby. V súvislosti s týmto tvrdením prihlasovateľa je potrebné uviesť, že pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb sa porovnávajú tie, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené a staršie ochranné známky zapísané.

Tvrdenie prihlasovateľa o nepoužívaní staršej ochrannej známky EÚ č. 10155604 „SKY PLUS“ (piata staršia ochranná známka) pre tovary a služby pre ktoré je zapísaná, najmä pre služby v triedach 43 a 44, pričom namietateľ bráni iným podnikateľom v zápise ich označení, je neopodstatnené, pretože uvedená ochranná známka nie je zapísaná pre služby v triedach 43 a 44. Rovnako pre uvedené služby v triedach 43 a 44 nie sú zapísané ani ďalšie staršie ochranné známky uplatnené v námietkach, okrem prvej staršej ochrannej známky, ktorú si úrad z uvedeného dôvodu zvolil na posúdenie splnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu. Je potrebné uviesť, že v čase podania námietok (2.10.2018) právna úprava zákona o ochranných známkach neumožňovala v námietkovom konaní žiadať namietateľa o preukázanie používania starších ochranných známk. Súčasná právna úprava (účinná od 14.1.2019) má zakomponované aj preukazovanie používania starších ochranných známk v námietkovom konaní, ale takúto požiadavku v zmysle zákona možno klásť len na niektoré staršie ochranné známky, a to také, ktoré boli ku dňu podania napadnutej prihlášky zapísané najmenej päť rokov (uvedené upravuje § 32 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – účinnom od 14.1.2019). Prihláška zverejneného označenia bola podaná 17.3.2016 a prvá staršia ochranná známka bola zapísaná 9.11.2018, druhá staršia ochranná známka bola zapísaná 24.9.1998, tretia staršia ochranná známka bola zapísaná 14.10.2008, štvrtá staršia ochranná známka bola zapísaná 15.6.2012, piata staršia ochranná známka bola zapísaná 2.2.2013 a šiesta staršia ochranná známka bola zapísaná 25.2.2014. Z uvedeného vyplýva, že ani pri podaní námietok podľa súčasnej právnej úpravy by nebolo umožnené prihlasovateľovi žiadať o preukázanie používania niektorých starších ochranných známk namietateľa, najmä piatej staršej ochrannej známky, na ktorú konkrétne poukázal prihlasovateľ a prvej staršej ochrannej známky, ktorú, ako už bolo uvedené vyššie, si úrad zvolil na posúdenie splnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu. Navyše, porovnávaná prvá staršia ochranná známka má svoju inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nie je tvorená prvkom, ktorý by vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám vyjadroval ich druh, kvalitu, množstvo, účel, hodnotu alebo inú ich vlastnosť. V danej súvislosti možno tiež v súlade s ustálenou európskou judikatúrou (rozsudok vo veci T-346/04, *ARTHUR ET FELICIE*, z 24.11.2005) uviesť, že zo známkovoprávneho hľadiska nie je rozhodné, či k zámene zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou skutočne došlo, pretože k záverom o pravdepodobnosti zámene je postačujúca potenciálna možnosť, že by k takejto zámene mohlo dôjsť.

K ďalšiemu argumentu prihlasovateľa, že dotknuté označenia nie sú zhodné a ani podobné, pretože sú prihlásené a používané v odlišných tvaroch, farbách a aj písme, je potrebné zdôrazniť, že nebola konštatovaná tzv. priama zámene medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou, ale ide o pravdepodobnosť zámene na základe asociácie vyvolanej zhodným dištinktívnym slovným prvkom „SKY/Sky“.

Z porovnania zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou a im prislúchajúcich tovarov a služieb vyplynulo naplnenie podmienok uplatneného námietkového ustanovenia v plnom rozsahu, a preto sa úrad nezaoberal ich skúmaním vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam, pretože ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Ivan Belička
Švermova 1820/21
974 04 Banská Bystrica 4

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava 1