



Banská Bystrica 20.07.2016

POZ 1917-2006/OZ 219368/I-71-2016

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31A, 8002 Zürich, Švajčiarsko (pôvodne British Sky Broadcasting Group PLC, Grant Way, Isleworth TW7 5QD, Middlesex Veľká Británia), zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 219368 „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. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**ochranná známka č. 219368 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 19.05.2010 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 219368 „SkyLink“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. a) 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 medzinárodnej ochrannej známky „SKY“ č. 828572 s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 16.07.2003. Ochranná známka chráni okrem iného tovaru a služby v triedach 9, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo uvedené, že navrhovateľ je rovnako aj majiteľom nasledovných ochranných známk Európskej únie:

003203411 „SKY“ (slovná), platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004,  
000126425 „SKY“ (slovná), platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004,  
005298112 „SKY“ (slovná), platná na území Slovenskej republiky od 01.05.2004.

Navrhovateľ uviedol, že okrem toho je majiteľom veľkého počtu ochranných známk, ktoré tvoria známkový rad odvodený od základu „SKY“, konkrétne uviedol nasledujúce ochranné známky Európskej únie: č. 004274288 „sky“; č. 003203619 „sky“; č. 003166378 „SKY“; č. 003166352 „SKY“; č. 003166345 „SKY“; č. 003166337 „SKY“; č. 003166329 „SKY“; č. 001178540 „sky“; č. 001178409 „sky“; č. 005298047 „SKY NET“; 005297783 „SKY PHOTO“; č. 005297593 „SKY BY MOBILE“; č. 005297544 „SKY BY BROADBAND“; č. 005297461 „SKY BROADBAND“; č. 005297445 „SKY IPTV“; č. 005297403 „SKY VOD“; č. 005297081 „SKY PHONE“; č. 005297015 „SKY VOIP“; č. 005296959 „SKY INTERACTIVE“; č. 005296884 „SKY CONNECT“; č. 005296835 „SKY + REMOTE RECORD“; č. 005296678 „SKY TUNES“; č. 005294616 „SKY ANYTIME“; č. 005263801 „SKY BUSINESS“; č. 005106539 „SKY KEY“;

č. 005096011 „SKY GAMESTAR“; č. 005095765 „SKY GAMESTAR LIVE“; č. 005095311 „SKY GAMESTAR TV“; č. 005084827 „SKY TWO“; č. 005084785 „SKY THREE“; č. 005084694 „SKY MOBILE TV“; č. 005084397 „SKY MOBILE“; č. 004969788 „SKY ANYTIME TV“; č. 004250841 „SKY HD“; č. 004250825 „SKY HDTV“; č. 004144481 „SKY BOX“; č. 003422839 „SKY+“; č. 003203445 „SKY ONE“; č. 003203403 „SKY TRAVEL“; č. 003203387 „SKY PLUS“; č. 003203379 „SKY MOVIES“; č. 003203346 „SKY NEWS“; č. 003203338 „SKY SPORTS“; č. 003203312 „SKY BOX OFFICE“; č. 003124179 „SKY NEWS ITALIA“; č. 003116084 „SKY UNO“; č. 003116068 „SKY SPORT ITALIA“; č. 003115953 „SKY PALCO“; č. 003115854 „SKY ONE ITALIA“; č. 003115839 „SKY CINEMA MAX“; č. 003115813 „SKY CINEMA D’AUTORE“; č. 003061471 „SKY ITALIA“; č. 003060531 „SKY TV“; č. 002873529 „SKY ITALY“; č. 002871754 „SKY ITALIA“; č. 002607497 „SKY BUY“; č. 002607489 „SKY FLIGHTS“; č. 002607471 „SKY HOLIDAYS“; č. 002607463 „SKY TRAVEL ACTIVE“; č. 002607455 „SKY CUP“; č. 002579662 „SKY PLAY“; č. 001730779 „SKYSPORTS“; č. 001581925 „SKYRADIO“; č. 001178458 „SKY SPORTS“; č. 001088038 „10:00 SKY NEWS AT TEN“; č. 000983783 „SKYPHONE MOBILE CONNECT“; č. 000653626 „SKY BOOKS“; č. 000250506 „SKYPHONE“; č. 000128181 „SKY NEWS“; č. 000057265 „SKYPHONE“.

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

Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka je kombinovaným farebným označením, ktoré je tvorené slovnou časťou „SkyLink“, presnejšie dvoma slovami „Sky“ a „Link“, ktoré nie sú od seba oddelené medzerou, ale použitím veľkého písmena na začiatku slov a farebnosťou. Ďalej je súčasťou napadnutej ochrannej známky obrazový prvok, ktorý predstavuje satelitný parabolický prijímač. Tento obrazový prvok je umiestnený na začiatku označenia a je približne vo veľkosti rovnajúcej sa veľkosti písma použitého na začiatku slovných prvkov. Staršie ochranné známky sú slovnými označeniami tvorenými jedným slovom „SKY“.

Podľa navrhovateľa je zrejmé, že napadnutá ochranná známka je podobná s jeho ochrannými známkami „SKY“, a to s ohľadom na skutočnosť, že ako jediný dištinktívny prvok obsahuje časť „SKY“, čo je celá staršia ochranná známka navrhovateľa. Napadnutá ochranná známka je označením tvoreným dominantným slovným prvkom „SkyLink“ a pomerne nenápadným obrazovým prvkom v tvare parabolického prijímača, ktorý je vo vzťahu k ťažiskovým tovarom a službám, teda telekomunikačným službám a telekomunikačnej technike prvkom opisným. Slovný prvok „SkyLink“ je tvorený časťou „Sky“, ktorá je zhodná s ochrannými známkami navrhovateľa a časťou „Link“, ktorá nasleduje za úvodnou časťou. Slovný prvok síce vyzerá ako jedno slovo, avšak použitím veľkých písmen je jasné, že sa ide o zloženinu dvoch slov „Sky“ a „Link“. Vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám možno pokladať slovo „Sky“ (obloha) za prvok fantazijný, zatiaľ čo slovo „Link“ (linka, spojenie), je vo vzťahu k chráneným tovarom a službám (telekomunikačné zariadenia a služby) jasne opisným termínom. Napadnutá ochranná známka tak podľa navrhovateľa obsahuje jediný dištinktívny prvok, podľa ktorého sa spotrebiteľ môže orientovať a to prvok „Sky“.

Z vizuálneho hľadiska napadnutá ochranná známka pôsobí dojmom slovného označenia s dominantným slovným prvkom „SkyLink“ lebo obrazový prvok je jednak veľkostne a dizajnovovo nevýrazný a predovšetkým opisný, takže jeho rozlišovacia spôsobilosť je minimálna. Pozornosť spotrebiteľa tak bude sústredená na slovný prvok, a to prednostne na jeho úvodnú časť „Sky“. I farebné zvýraznenie prvku „Sky“ podčiarkuje jeho dominantnosť. Druhá časť „Link“ svojim umiestnením, nevýraznosťou a opisnosťou nijako neprispieva k zvýšeniu rozlišovacej spôsobilosti, a tak spotrebiteľ si oprávnené môže vytvárať asociácie so staršou ochrannou známkou „SKY“. Navrhovateľ preto považuje porovnávané ochranné známky za vizuálne podobné, a to aj napriek faktu, že napadnutá ochranná známka obsahuje okrem dištinktívneho prvku „Sky“ aj ďalšie opisné prvky.

Z fonetického hľadiska sa posudzované ochranné známky líšia svojou dĺžkou. Ak však zoberieme do úvahy, že jediným prvkom s rozlišovacou spôsobilosťou v napadnutej ochrannej známke je prvok „SKY“, ktorý je zhodný so staršími ochrannými známkami, nie je možné podľa navrhovateľa vylúčiť podobnosť porovnávaných ochranných známk aj z hľadiska fonetického.

Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka je s jeho staršími ochrannými známkami nepochybne podobná i z významového hľadiska. Použitím identického slovného prvku „SKY“, ktorý je prvkom ťažiskovým, je v prípade porovnávaných ochranných známk myseľ spotrebiteľa zhodne orientovaná na

význam tohto prvku, t. j. v preklade z anglického jazyka „obloha, vysoko vo vzduchu“. Vzhľadom na to, že ostatné prvky napadnutej ochrannej známky sú nedištinkatívne, resp. nevýrazné, porovnávané ochranné známky u spotrebiteľov tak z hľadiska obsahu vytvárajú zhodné asociácie, čím podľa navrhovateľa bude dochádzať k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

Pre spoločnosť navrhovateľa je slovný prvok „SKY“ príznačný a vytvára si známkový rad odvodený od základnej ochrannej známky „SKY“.

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

Navrhovateľ sa v ďalšom zaoberal porovnaním tovarov a služieb jednotlivých ochranných známk. Vymenoval tovary, ktoré chráni napadnutá ochranná známka a uviedol, že jeho staršie ochranné známky „SKY“ chránia rovnako tovary a služby v triedach 9, 35, 37, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o podobnosť či zhodu tovarov v triede 9, navrhovateľ zhrnul, že napadnutá ochranná známka i jeho staršie ochranné známky chránia všeobecne telekomunikačnú techniku všetkých druhov, prístroje na záznam, prenos, reprodukciu a modifikáciu zvuku a obrazu, nosiče dát, výpočtovú techniku, počítače, počítačové programy a teda ide o úplne identické alebo podobné tovary.

Služby v triede 35 podľa navrhovateľa predstavujú v oboch porovnávaných prípadoch služby reklamné, obchodné a administratívne, kancelárske práce, zbieranie, spracovávanie, uchovávanie dát, vyhľadávanie v databázach, prenájom reklamného času, informačné služby, príprava a prezentácia audio vizuálneho zobrazenia na reklamné účely, marketingové štúdie.

Služby v triede 37 zapísané pre napadnutú ochrannú známku priamo súvisia s poskytovaním telekomunikačných a komunikačných služieb, ktoré sú rovnako chránené v starších ochranných známkach. Navrhovateľ ich preto pokladá za kolízne. Okrem toho navrhovateľ má chránené služby v triede 37 ako sú inštalácia, údržba a obnova počítačového hardvéru (ochranná známka Európskej únie č. 005298112).

Podľa navrhovateľa v triede 38 chránia všetky porovnávané ochranné známky telekomunikačné služby v celej komplexnosti poskytovaných služieb.

V triede 41 zhodne chránia porovnávané ochranné známky poskytovanie informácií, vzdelávania, zábavy, publikácií on-line prostredníctvom internetu.

V triede 42 ide podľa navrhovateľa o návrhy, projekty a inštalácie v spojitosti s telekomunikačnými službami a v spojitosti s počítačovým softvérom a hardvérom, vytváranie a udržiavanie webových stránok, počítačové služby na interaktívnu komunikáciu prostredníctvom televízneho a rádiového vysielača, poradenstvo v oblasti poskytovaných služieb, projektovanie elektronických systémov, prenájom alebo lízing počítačového hardware alebo software, informácie týkajúce sa všetkých uvedených služieb poskytovaných on-line z počítačovej databázy alebo cez internet.

Navrhovateľ ešte poukázal na rozhodnutia úradu POZ 1918-2006 N/234-2008/Su, POZ 1919-2006 N/235-2008/Su, POZ 5852-2008 N/254-2009/Su, kde v obdobných prípadoch boli označenia posúdené ako kolízne.

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

Listom úradu z 26.09.2011 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ sa vyjadril podaním doručeným úradu 05.04.2012. V úvode majiteľ uviedol, že staršia medzinárodná ochranná známka č. 828572 nie je na území Slovenskej republiky platná a navrhovateľ nie je majiteľom ďalších troch ochranných známk Európskej únie. Ochranná známka Európskej únie č. 000126425 „SKY“ bola napadnutá návrhom na zrušenie a konanie nebolo doteraz právoplatne ukončené. Prihláška ochrannej známky Európskej únie č. 005298112 „SKY“ bola napadnutá námietkami a námietkové konanie nebolo doteraz právoplatne ukončené. Majiteľ teda vyjadril presvedčenie, že nie je potrebné ďalej sa zaoberať predmetným návrhom a úrad by ho mal zastaviť.

Ak by úrad predsa rozhodoval, tak majiteľ ďalej uviedol, že podľa rozhodovacej praxe sa ochranná známka vždy posudzuje ako celok a nie je prípustné vyberať si z nej jednotlivé časti a pridelovať im nejednoznačné významy. Porovnanie prvej slabiky napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami navrhovateľa je účelové a neprípustné, najmä ak druhá časť napadnutej ochrannej známky je dlhšia o jedno písmeno ako navrhovateľom vypichnutá prvá časť a označenie okrem toho obsahuje aj nezanedbateľný grafický prvok umiestnený na začiatku označenia a je vo farebnom vyhotovení.

Pri porovnaní ochranných známk z vizuálneho hľadiska možno podľa majiteľa už na prvý pohľad konštatovať zrejmy rozdiel, ktorý vyplýva zo samotného rôzneho typu označenia, keďže napadnutá ochranná známka je farebné kombinované označenie a pozostáva zo slovného prvku „SkyLink“, ktorý je modrošedý. Pred uvedeným výrazom sa nachádza farebný fantazijný obrazový prvok vytvorený z kruhu šedej farby s menším výrezom v spodnej časti, z ktorého vystupuje šedá čiara smerujúca do stredu kruhu ukončená menším kruhom v strede tiež šedej farby. Vnútro kruhu je modrej a tmavomodrej farby. Oproti tomu staršie ochranné známky sú tvorené jediným slovom „SKY“ v štandardnom type písma čierne farby. Z uvedeného je podľa majiteľa zrejmé, že aj samotné slovné prvky „SkyLink“ vers. „SKY“ sú odlišné, čo do počtu slabík a písmen ako aj farby a typu písma. Podľa majiteľa nemožno súhlasiť s tvrdením, že zhoda začiatočného výrazu „SKY“ napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk by mohla viesť k vizuálnej zámene 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 to v prípade ochranných známk „SKY“ práve dĺžka porovnávaných označení 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. Podľa majiteľa porovnávaním výrazov, z ktorých pozostávajú predmetné označenia je teda zrejmé, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky „skylink“ pôsobí oproti starším ochranným známkam, a to vzhľadom na dlhšiu časť „-link“, opticky dlhším a tým aj odlišným dojmom. Okrem toho napadnutá ochranná známka je kombinované označenie, zatiaľ čo staršie ochranné známky sú len slovné. Napadnutá ochranná známka obsahuje aj obrazový prvok stojaci na začiatku, ktorý vizuálne slovný prvok „SkyLink“ dopĺňa. Rozdiel je aj vo veľkosti písma (malé - veľké). Vzhľadom na to, že spotrebiteľia spravidla vnímajú označenia resp. ochranné známky ako celok a na prvý pohľad neanalyzujú ich jednotlivé časti, je potrebné podľa majiteľa konštatovať, že dojem, ktorým vizuálne pôsobí napadnutá ochranná známka je odlišný od dojmu, ktorým pôsobia staršie ochranné známky. Je nepochybné, že prítomnosť obrazového prvku zreteľne odlišuje napadnutú ochrannú známku od starších ochranných známk. Na základe uvedeného majiteľ konštatoval, že z vizuálneho hľadiska nie je napadnutá ochranná známka podobná starším ochranným známkam.

Z fonetického hľadiska v posudzovaných označeniach je podľa majiteľa rozdiel v počte písmen i slabík, a v celkovej dĺžke fonetického vnemu. Na základe uvedeného sú predmetné označenia ako celok dostatočne odlišné. Celkový fonetický vnem, ktorým napadnutá ochranná známka pôsobí, je aj napriek fonetickej zhodnosti slovnej časti „sky“ odlišný od fonetického vnemu, ktorým pôsobia staršie ochranné známky.

Majiteľ ďalej uviedol, že prezretím všetkých dostupných slovníkov na internete a vyhľadávaním vo vyhľadávačoch ako Google slovný prvok „skylink“ nenašiel. V bežnom jazyku sa nevyskytuje a nemá tak žiadny konkrétny význam. Charakter tohto označenia je jednoznačne fantazijný. Môže byť z anglického jazyka vnímané mnohorako, pretože ako slovo „sky“, tak i slovo „link“ má podľa anglického slovníka množstvo výrazov s rozličnými významami. Ak by sa teoreticky napadnutá ochranná známka delila na jednotlivé časti, tak je možné nájsť okrem významu slova „sky“ – „obloha, vysoko vo vzduchu“, ktoré použil účelovo navrhovateľ, ďalšie významy a to „nebo, nebesia, oblačnosť, horná vrstva ovzdušia, vzdušný priestor, podnebie, ovzdušie, počasie, poveternosť, blankyt, azúr, oblak, mrak, najvyšší rad...“. Slovný prvok „sky“ je bežne používané slovo a podľa názoru majiteľa nemá rozlišovaciu spôsobilosť, resp. ju má

minimálnu. Podobne je možné nájsť viacero ďalších významov slova „link“ a to „článok, spájací článok, článok reťaze, spojovací článok, spojenie, spojítka, puto, kader, lokňa, esíčko, šnúra, veniec, manžetový gombík, vedenie, spoj, tavná vložka poistky, tiahlo, ojnica, ťažný pás, kĺb, kulisa rozvodu, väzba, reťaz....“. Je podľa majiteľa evidentné, že význam slova „link“ nie je pre slovenského spotrebiteľa taký jednoznačný, aby mohol v očiach spotrebiteľov navodiť dojem opisného označenia. Ani význam slov „sky“ a „link“ pri hypotetickom rozložení jednoslovného fantazijného označenia „skylink“ tak nie je pre slovenského spotrebiteľa jednoznačný. Odlišnosť označení zvyšuje fantazijný obrazový prvok. Na základe uvedeného sú predmetné posudzované ochranné známky podľa majiteľa odlišné aj po významovej stránke.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je podľa majiteľa potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť. V predmetnom prípade príslušnú skupinu tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb (výrobky a zariadenia patriace do oblasti telekomunikácií a výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby) spotrebiteľská verejnosť, ktorá venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary a služby.

Ďalšou z podstatných okolností, ktoré je podľa majiteľa potrebné v tomto prípade zobrať do úvahy pri hodnotení pravdepodobnosti zámény je skutočnosť, že na území Slovenskej republiky je platných množstvo ochranných známk, ktoré obsahujú výraz „SKY“ a sú zapísané pre rôznych majiteľov a aj pre zhodné a podobné tovary a služby, pričom len v minimálnom množstve ide o kombinované označenia. Väčšina známk má tento slovný prvok na začiatku. Okrem toho je na Slovensku v obchodnom registri zapísaných 112 firiem začínajúcich na „SKY“, dokonca dve firmy majú názov rovnaký so staršou ochrannou známkou SKY s. r. o. Ide o frekventované používanie tohto prvku. V neposlednom rade treba vziať podľa majiteľa do úvahy, že na staršie ochranné známky Európskej únie 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.

Z komplexného hľadiska je preto možné v uvedenom prípade vylúčiť pravdepodobnosť zámény napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk, a to aj napriek zhodnosti, či podobnosti časti tovarov a služieb, z dôvodu, že napadnutá ochranná známka obsahuje ďalšie dostatočne odlišné prvky. Výraz „SKY“, na ktorom navrhovateľ postavil celú konštrukciu návrhu, je možné kvôli vysokej frekvencii výskytu v ochranných známkach a obchodných menách na území Slovenskej republiky považovať za prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Podľa majiteľa je možné vylúčiť aj pravdepodobnosť asociácie medzi kolíznymi ochrannými známkami, pretože výraz „Sky“ je v napadnutej ochrannej známke súčasťou zloženého slova, ktoré spotrebiteľ vníma ako celok, a ktorý má nízku rozlišovaciu spôsobilosť.

Majiteľ ešte považoval za veľmi dôležité uviesť, že na telekomunikačné služby je na Slovensku potrebná licencia a tú navrhovateľ na rozdiel od majiteľa nemá. Navrhovateľ na území Slovenskej republiky nepodniká a slovenský spotrebiteľ sa tak s jeho tovarmi a službami, ktoré by boli označené ochrannou známkou „SKY“, nemôže bežne stretnúť, a teda si ich nemôže zamieňať s tovarmi a službami označenými napadnutou ochrannou známkou. Nájde ich len na internete, kde sú uvedené všetky televízne kanály prostredníctvom telekomunikačných družíc, konkrétne na stránkach ONASTRA, alebo iných stránkach.

Majiteľ sa vyjadroval aj k predloženým dôkazom, pričom uviedol, že na stránke [www.onastra.sk](http://www.onastra.sk) sa uvádzajú všetky kanály prenášané telekomunikačnými družicami ASTRA. Preukazovaná návštevnosť stránok z Českej republiky je irelevantná. Návštevnosť stránky na internete zo Slovenskej republiky, rádovo mesačne v desiatkach, či stovkách nemožno považovať za používanie ochranných známk na Slovensku, a to z dôvodov, že ide o nízku návštevnosť. Satelitné prijímače vlastní menšia časť spotrebiteľov a uvedené stanice vysielajú v cudzích jazykoch, najmä anglickom a nemeckom. Okrem toho takéto odkazy nie je možné brať za smerodajné, pretože údaje na internete je možné upravovať a meniť. V predloženom sprievodcovi TV a rádiovými kanálmi nie je uvedená slovná ochranná známka „SKY“, ale kanály SKY a k tomu pridaná číslica alebo iný výraz, resp. SKY v grafickej úprave (pri 4 kanáloch), čiže ide o označenia odlišné od starších slovných ochranných známk navrhovateľa „SKY“.

Majiteľ ešte poukázal na rozhodnutie úradu POZ 5852-2008 N/114-2011, kde vo veľmi podobnom prípade posúdil označenia „SKY“ a „Skylink“ za dostatočne odlišné a námietky podané proti prihláške POZ 5852-2008 zamietol. Čo sa týka navrhovateľom uvedených rozhodnutí úradu, v prípade POZ 1918-2006 a POZ 1919-2006, ktoré pokladá za obdobné, je potrebné podľa majiteľa upozorniť na skutočnosť, že v oboch prípadoch išlo o porovnanie čisto slovných označení, na rozdiel od napadnutej ochrannej známky, ktorá je kombinovaná a farebná, takže nemožno hovoriť o podobných prípadoch.

V závere na základe uvedeného majiteľ navrhol úradu konanie o návrhu zastaviť, pretože odpadol dôvod, pre ktorý bol návrh podaný, prípadne zamietnuť.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 22.02.2016 uviedol, že pri posudzovaní predmetného návrhu je potrebné zohľadniť aj vysokú rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známk navrhovateľa, čo je dôležitý faktor plývajúci na zameniteľnosť označení.

Navrhovateľ uviedol, že k dátumu podania napadnutej ochrannej známky získal a udržal si veľmi vysoké renomé vo vzťahu k ochranným známkam „SKY“ a známkovému radu odvodenému od „SKY“.

Navrhovateľ uviedol, že 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. „Sky“ je veľmi dobre známy v Spojenom kráľovstve a Írsku a množstve ďalších členských krajín Európskej únie 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, audiovizuálnymi a telekomunikačnými prístrojmi a nástrojmi, inštaláčnymi službami, konvergentnými komunikačnými technológiami a ďalšími súvisiacimi tovarmi a službami. Navrhovateľ bol v čele „konvergenčnej“ televízie, počítačov a telekomunikačného prostredníctvom inovácií v oblasti technológií.

Navrhovateľ predložil aj dôkazy, ktoré podľa neho preukazujú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky „SKY“ na území Európskej únie získanú pred dátumom podania napadnutej ochrannej známky kontinuálne až po súčasnosť s ohľadom na služby súvisiace 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.

Majiteľ sa k vyjadreniu navrhovateľa vyjadril listom doručeným úradu 12.05.2016, kde odmietol dodatočne predložené doklady a požiadal úrad, aby k nim neprihliadal.

#### **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 § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 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.

V predmetnom konaní bolo zistené, že napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 219368 „SkyLink“ majiteľa M77 Link S. A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembursko, s právom prednosti od 24.10.2006, bola zapísaná do registra ochranných známk 19.09.2007 pre tovary a služby v triedach 09, 35, 37, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 003203411 „SKY“ platnej na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary a služby v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 000126425 „SKY“ platnej na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, zapísaná pre tovary a služby v triedach 09, 16, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 005298112 „SKY“ platnej na území Slovenskej republiky od 01.05.2004, pre tovary a služby v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 828572A „SKY“ platnej na území Slovenskej republiky od 16.07.2003, pre tovary a služby v triedach 09, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Je ešte potrebné doplniť, že v priebehu konania o návrhu došlo k prevodu staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 828572 „SKY“ pre časť vyznačených krajín (vrátane Slovenskej republiky) na nového majiteľa. Tento bolo po prevode pridelené nové číslo 828572A. Takisto ochranné známky Európskej únie č. 3203411, č. 126425 a č. 5298112 boli prevedené na nového majiteľa, pričom tento na výzvu úradu dodatočne predložil súhlas s pokračovaním konania o podanom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú ako aj nové splnomocnenie. Staršia ochranná známka Európskej únie č. 005298112 bola 18.06.2015 po ukončení námietkového konania zapísaná do registra, dňa 17.02.2016 bol voči nej podaný návrh na jej vyhlásenie za neplatnú v rozsahu všetkých tovarov a služieb. Keďže ostatné staršie ochranné známky majú obdobný rozsah ochrany, staršia ochranná známka Európskej únie č. 005298112 nebude ďalej predmetom posudzovania v tomto konaní, pretože výsledok takéhoto posúdenia by nemal podstatný vplyv na konečný výsledok.

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

### **Porovnanie tovarov a služieb**

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

**trieda 09:** *„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 35:** *„zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné účely a podporu predaja, reklama (online) v počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, prezentácia užívateľov na stránkach World Wide Web v počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb“*,

**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 na bázy dát; prenos všetkých druhov 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 online elektronických publikácií, 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“;

**trieda 42:** „expertízy (inžinierske práce); frekvenčné plánovanie, projektovanie v oblasti výstavby a zriaďovania telekomunikačnej siete, tvorba softvéru a programov, programovanie, softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, návrh počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, tvorba WWW prezentácií a riešenie WWW softvérov; údržba a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových sietí online; prenájom počítačov a počítačových softvérov; služby počítačového programovania poskytované online; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie a údržba registra doménových mien; poradenstvo o uvedených službách poskytované online z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom počítačov a softvéru, hostovanie na počítačových stránkach (WEB); poradenské služby online alebo prostredníctvom internetu; programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie interaktívnych programov, počítačové animácie a vizualizácie, poskytovanie prístupu online na účely vyhľadávania a obnovovania informácií; tvorba špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred zneužitím“.

Ochranná známka Európskej únie č. 003203411 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) je okrem tovarov v triedach 16, 18, 25 a 28 zapísaná aj pre nasledujúce tovary a služby:

**trieda 09:** „scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; including data storage apparatus and instruments, software and data storage software, and software for video-conferencing, but excluding car batteries“ /prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, na váženie a meranie, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné a vzdelávacie; prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhadením mince; registračné pokladne, počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroje, vrátane zariadení a prístrojov na uloženie dát, softvér a softvér pre ukladanie dát a softvér pre videokonferenčné spojenie, ale bez batérií automobilu/



**trieda 35:** „advertising; business management; business administration; office functions; including online storage of files, data, photographs, graphics, documents, videos, images, audio files, audio-visual files, visual files, computer files, computer applications and information for others, electronic data storage services for personal and business use, and services for the electronic storage and organization of files, images, music, audio, video, photos, drawings, audio-visual, text, documents and data, but excluding business relocation services“ /reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; vrátane poskytovania online úložného priestoru pre súbory, údaje, fotografie, grafiky, dokumenty, videá, obrázky, audio súbory, audiovizuálne súbory, obrazové súbory, počítačové dáta, počítačové aplikácie a informácie pre iných, uchovávanie elektronických dát pre osobné a obchodné využitie a elektronické uchovávanie a organizácia súborov, obrázkov, hudby, zvuku, obrazu, fotografií, kresieb, audiovizuálov, textov, dokumentov a údajov, s výnimkou služby obchodného premiestňovania/,

**trieda 38:** „telecommunications, including video-conferencing services and sharing of files, images, music, video, photos, drawings, audio-visual, text, documents and data; but excluding telegraph communications services“ /telekomunikačné služby, vrátane videokonferenčných služieb a šírenia súborov, obrázkov, hudby, videa, fotografií, kresieb, audiovizuálu, textu, dokumentov a údajov; s výnimkou telegrafických prenosových služieb/,

**trieda 41:** „education except for education in relation to dental services provided to dentistry businesses, including dental laboratory businesses and their personnel, only; providing of training except for providing of training in relation to dental services provided to dentistry businesses, including dental laboratory businesses and their personnel, only; entertainment; sporting and cultural activities /vzdelávanie okrem vzdelávania týkajúceho sa dentálnych služieb poskytnutého dentálnym spoločnostiam vrátane dentálnym laboratóriám a ich personálu; poskytovanie výcviku okrem poskytovania výcviku týkajúceho sa dentálnych služieb poskytnutého dentálnym spoločnostiam vrátane dentálnym laboratóriám a ich personálu; zábava; športová a kultúrna činnosť/,

**trieda 42:** „scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services; including online technical storage facilities, online technical back-up services and online technical back-up facilities, software as a service (SaaS) services, and electronic hosting of files, data, photographs, graphics, documents, videos, images, audio files, audiovisual files, visual files, computer files, computer applications, information for others and video-conferencing services, but excluding the performance of chemical analyses“ /služby vedecké a technologické vrátane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právne služby; vrátane poskytovania online uloženia technického vybavenia, poskytovania online služieb technickej podpory a poskytovania online podporného technického vybavenia, softvér ako služba (SaaS) služieb a elektronické hostovanie súborov, údajov, fotografií, grafiky, dokumentov, videí, obrázkov, audio súborov, audiovizuálnych súborov, obrazových súborov, počítačových súborov, počítačových aplikácií, informácii pre iných a videokonferenčné služby, s výnimkou vykonávania chemických analýz/.

Ochranná známka Európskej únie č. 000126425 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) je zapísaná okrem tovarov v triede 16 aj pre nasledujúce tovary a služby:

**trieda 09:** „electrical and electronic apparatuses and instruments (in so far as they relate to broadcast and suscription television, telephony and thereto incorporated functions); monitoring (other than medical), radio, television, sound recording, sound reproducing, telecommunications, signalling, checking (supervision), optical testing (other than medical) and teaching apparatus and instruments; recorded programmes for television and for radio; computers (in so far as they relate to or are incorporated in set-top-boxes and personal video recorders and/or they bear pre-recorded radio and television programs or electronic computer games or electronic interactive computer games); computer programs; tapes, discs and wires, all being magnetic; cassettes and cartridges, all adapted for use with the aforesaid tapes; encoded cards; blank and pre-recorded audio and video cassettes, tapes and cartridges; compact discs; photographic records; radio signal antennae; laser readable discs for recording sound or video; apparatus for decoding encoded signals; video projectors, video screens; sunglasses (in so far as they are part and fittings used in or relating to broadcast and subscription television); electronic computer games, electronic interactive computer games; parts and fittings for all the aforesaid goods; all included in Class 9“ /elektrické a elektronické prístroje a nástroje (pokiaľ sa týkajú vysielania a subskripcie televízie, telefonovania a k tomu inkorporovaných funkcií); monitorovanie (iné než medicínske), rádio, televízia, záznam a reprodukcia zvuku,

telekomunikačné, signalizačné, kontrolné (inšpekcie), optické testovacie (iné než medicínske) a vzdelávacie prístroje a nástroje; televízne a rozhlasové záznamy programov; počítače (pokiaľ sa týkajú alebo sú začlenené v set-top boxoch a osobných videorekordéroch a/alebo podporujú vopred zaznamenané rozhlasové a televízne programy alebo elektronické počítačové hry alebo elektronické interaktívne počítačové hry); počítačové programy; pásky, disky a vodiče, všetko magnetické; kazety a tonery, všetko prispôbené na použitie s predtým uvedenými páskami; zakódované karty; platne a nahraté audio a video kazety, pásky a kazety; kompaktné disky; obrazové záznamy; rádiové signálne antény; laserové snímateľné disky pre záznam zvuku alebo obrazu; zariadenia na dekódovanie kódovaných signálov; premietacie videokaziet, video obrazovky; tmavé okuliare (pokiaľ sú súčasťou a príslušenstvom používaným vo vzťahu k vysielaniu a subskripcie televízie); elektronické počítačové hry, elektronické interaktívne počítačové hry; časti a súčasti všetkých uvedených tovarov; všetok zahrnuté v triede 9/,

**trieda 38:** „broadcasting and transmission of radio or television programmes; transmission of sound and/or pictures; computer aided transmission of messages and images; communications services by satellite, television and/or radio; hiring, rental and leasing of communications apparatus; telecommunications information; all included in Class 38 /vysielanie a prenos rozhlasových alebo televíznych programov; prenos zvuku a/alebo obrazu; počítačový prenos správ a obrazu; komunikačné služby prostredníctvom satelitu, televízie a/alebo rádia; prenájom, požičiavanie a lízing komunikačných zariadení; telekomunikačné informácie; všetko zahrnuté v triede 38/,

**trieda 41:** „television and radio entertainment and educational services; television, radio and film production; video tape, cine film and video film hire; provision of information relating to television and radio programmes, entertainment, music, sport and recreation; organisation of competitions; box office services“ /zábavné služby poskytované prostredníctvom televízie a rozhlasu a vzdelávacie služby; rozhlasová a filmová tvorba; prenájom videopások, filmov a videofilmov; poskytovanie informácií týkajúcich sa televízie a rozhlasových programov, zábavy, hudby, športu a rekreácie; organizovanie súťaží; pokladničné služby/,

**trieda 42:** „leasing access time to an information database; hotel reservation services; weather forecasting; horoscopes; professional consultancy services; restaurant information services; rental of computer software (in so far as relating to electronic games software and electronic interactive games software and software for decoding signals related to television and radios broadcasts, administration of e-mails and related tools, photos and broadband services through the internet); home computing services all included in Class 42“ /prenájom prístupového času k informačným databázam; služby hotelových rezervácií; predpovede počasia; horoskopy; profesionálne poradenské služby; reštauračné informačné služby; prenájom počítačového softvéru (pokiaľ sa týka softvéru elektronických a elektronických interaktívnych hier a softvéru na dekódovanie signálov spojených s televíznym a rozhlasovým vysielaním, správa e-mailov a súvisiacich programov, snímacie a širokopásmové služby poskytované cez internet); služby pre domáce počítače všetko zahrnuté v triede 42/.

Medzinárodná ochranná známka č 828572 A (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) je okrem tovarov v triede 16, 18, 25 a 28 a služieb v triede 36 zapísaná aj pre nasledujúce tovary a služby:

**trieda 09:** „scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, radio, television, sound recording, sound reproducing, telecommunications, signalling, checking (supervision), teaching apparatus and instruments; apparatus for recording television programmes; apparatus for recording, transmission, reproduction or reception of sound or images; electrical and electronic apparatus for use in the reception of satellite, terrestrial or cable broadcasts; television receivers including a decoder; set-top boxes for use in decoding and reception of satellite, terrestrial and cable broadcasts; apparatus for decoding encoded signals including set top boxes for television reception; set top box apparatus including a decoder and an interactive viewing guide; set top box apparatus including a decoder and a recorder for recording television and audio programmes; set top box apparatus including a decoder and a recorder programmable to transfer stored recordings to storage and also to delete the older recordings; recorded television and radio programmes; recorded programmes for broadcasting on television and on radio; video recordings; computers; computer programmes; electronic computer games; electronic interactive computer games; computer software and computer programs for distribution to, and for use by, viewers of a digital television channel for the viewing and purchase of goods; computer games software and computer quiz software; computer video games and/or quizzes adapted for use with television receivers and screens or with video monitors or with computer screens; computer programmes for interactive television and for interactive games and/or quizzes; electronic publications, computer software,

computer games, computers video games, all relating to betting, gaming, gambling, lottery or book making services; video screens; video projectors; tapes, discs and wires, all being magnetic; cassettes and cartridges, all adapted for use with the aforesaid tapes; blank and pre-recorded audio and video cassettes, tapes and cartridges; compact discs; DVD discs; phonographic records; laser readable discs for recording sound or video; ROM cartridges, CD Roms, cards and discs, integrated circuit cards, memory carriers, recording media, all pre-recorded with computer video games and/or quizzes; encoded cards; radio and television signal antennae; parts and fittings for all the aforesaid goods; sunglasses“ /prístroje a nástroje vedecké, námorné, záchranné, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, rádiové, televízne, na záznam a reprodukciu zvuku, telekomunikačné, signalizačné, kontrolné (inšpekcie), vzdelávacie prístroje a nástroje; prístroje na záznam televíznych programov; prístroje na záznam, prenos, reprodukciu alebo príjem zvuku alebo obrazu; elektrické a elektronické zariadenia na príjem satelitného, terestriálneho alebo káblového vysielania; televízne prijímače s dekodérom; prijímače na príjem a dekódovanie satelitného, terestriálneho alebo káblového vysielania; prístroje na dekódovanie zakódovaných signálov vrátene prijímačov na príjem televízneho signálu; prístroje (set top boxy) s dekodérom a interaktívnym prehliadačom; prístroje (set top boxy) s dekodérom a záznamovým zariadením na záznam televíznych a audio programov; prístroje (set top boxy) s dekodérom a záznamovým programovateľným zariadením na prenos uložených záznamov a tiež na vymazávanie starých záznamov; nahraté televízne a rozhlasové programy; nahraté programy pre vysielanie prostredníctvom televízie a rozhlasu; video záznamy; počítače; počítačové programy; elektronické počítačové hry; elektronické interaktívne počítačové hry; počítačový software a počítačové programy pre distribúciu a pre divákov digitálnych televíznych kanálov na prehliadanie a nákup tovarov; software pre počítačové hry a kvízy; počítačové video hry a/alebo prispôbené pre kvízy na použitie s televíznymi prijímačmi a monitormi alebo s video monitormi alebo s počítačovými monitormi; počítačové programy pre interaktívnu televíziu a pre interaktívne hry a/alebo kvízy; elektronické publikácie, počítačový software, počítačové hry, počítačové video hry, všetko súvisiace so stávkovaním, hazardnými hrami, gamblingom, lotériami alebo službami prijímania stávok a vyplácania výhry; video obrazovky; video projektory; magnetické pásky, disky a spojenia; kazety a zásobníky všetko prispôbené na použitie s vyššie uvedenými páskami; prázdne a nahraté audio a video pásky, pásky a kazety; kompaktné disky; DVD disky; fonografické záznamy; laserom snímateľné disky na záznam zvuku alebo obrazu; ROM kazety, CD Romy; karty a disky, karty integrovaných obvodov, pamäťové karty, záznamové médiá všetko s nahratými počítačovými hrami a/alebo kvízmi; dekódovacie karty; rádiové a televízne antény; časti a súčasti všetkých uvedených tovarov; slnečné okuliare/,

**trieda 35:** „advertising and promotional services; business management; business administration; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive schemes; rental of advertising space; television advertising commercials; preparation and presentation of audio visual display for advertising purposes; dissemination of advertising matter; arranging and conducting of trade shows and exhibitions; compilation of business statistics and commercial information; marketing studies; business planning, inspection, surveys and appraisal services; provision of business information; receipt, storage and provision of computerised business information data; compilation of business statistics and commercial information, all relating to television, radio and satellite broadcasting; bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from an interactive television shopping channel; bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a television shopping channel or digital television shopping channel by means of interactive television and/or telecommunications (including voice telephony and/or transfer of digital information or data) and/or interactive digital media; bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a general merchandise Internet website“ /reklamné a propagačné služby, obchodný manažment; obchodná správa; organizácia, prevádzkovanie a dohľad nad predajom propagačných a motivačných programov, prenájom reklamných plôch, televízna reklama, audiovizuálna príprava a prezentácia pre reklamné účely, šírenie reklamných materiálov; príprava a vedenie obchodných prehliadok a výstav; zostavovanie obchodnej štatistiky a obchodných informácií, marketingové štúdie, obchodné plánovanie, kontrola, prieskumné služby a ich vyhodnocovanie, poskytovanie obchodných informácií, príjem, uchovávanie a poskytovanie počítačových obchodných informačných dát, zostavovanie štatistík podnikania a komerčných informácií, všetko v súvislosti s televíznym, rozhlasovým a satelitným vysielaním; služby spájajúce dokopy v prospech iných rozmanité tovary umožňujúce zákazníkovi pohodlné prezeranie a platbu za tento tovar prostredníctvom interaktívneho televízneho nákupného kanála; služby spájajúce dokopy v prospech iných rozmanité tovary umožňujúce zákazníkovi pohodlné prezeranie a platbu za tento tovar prostredníctvom televízneho nákupného kanála alebo digitálneho televízneho nákupného kanála pomocou interaktívnej televízie a/alebo telekomunikácie (obsahujúcej hlasové telefonovanie a/alebo

prenos digitálnych informácií alebo dát) a/alebo interaktívnych digitálnych médií; služby spájajúce dokopy v prospech iných rozmanité tovary umožňujúce zákazníkovi pohodlné prezeranie a platbu za tento tovar prostredníctvom internetovej stránky pre zmiešaný tovar - online nakupovanie/,

**trieda 38:** „telecommunications services; television and radio broadcasting, transmission and communication services; broadcasting and transmission of radio or television programmes; transmission of sound and/or pictures; computer aided transmission of messages and images; communications services by satellite, television and/or radio; news agency services; hiring and rental of communications apparatus; electronic mail services; telecommunication services relating to the Internet; telecommunication of information (including web pages); provision of telecommunications links to computer databases and websites on the Internet; telecommunications information; teletext services; telecommunications services dedicated to retailing goods through interactive communications with customers; interactive television services; television broadcasting services incorporating interactive services for viewing guides and intelligent automated selection of program recordal; professional consultancy services relating to broadcastings; factual information services relating to television broadcasting; interactive services for television viewers; interactive services for television viewers facilitating the pre-selection of viewing programmes; interactive services for television viewers facilitating the recordal of programmes automatically initiated on the basis of customer viewing habits/preferences; broadcasting and transmission of radio and television programmes, interactive television, interactive games, interactive entertainment and interactive competitions; providing access to a database storing information relating to a variety of goods“ /telekomunikačné služby; televízne a rozhlasové vysielanie, prenosové a komunikačné služby; vysielanie a prenos rozhlasových alebo televíznych programov; prenos zvuku a/alebo obrazu; počítačový prenos správ a obrazu; komunikačné služby prostredníctvom satelitu, televízie alebo rádia; služby spravodajských agentúr; prenájom a požičiavanie komunikačných zariadení; služby elektronickej pošty; telekomunikačné služby vzťahujúce sa k internetu; informačná telekomunikácia (vrátane webových stránok); poskytovanie telekomunikačných spojení k počítačovým databázam a webovým stránkam na internete; telekomunikačné informácie; teletextové služby; telekomunikačné služby zamerané na maloobchod s tovarmi prostredníctvom interaktívnej komunikácie so zákazníkmi; interaktívne televízne služby; služby televízneho vysielania s použitím interaktívnych služieb pre prezeranie príručiek a inteligentná automatizovaná selekcia programových záznamov; odborné poradenské služby v súvislosti s vysielaním; faktické informačné služby týkajúce sa televízneho vysielania; interaktívne služby pre televíznych divákov; interaktívne služby pre televíznych divákov umožňujúce predvoľbu výberu programov; interaktívne služby pre televíznych divákov umožňujúce záznam programov automaticky spúšťaných na základe ich sledovanosti/preferencií diváka; vysielanie a prenos rozhlasových a televíznych programov, interaktívna televízia, interaktívne hry, interaktívna zábava a interaktívne súťaže, poskytovanie prístupu k databázam, obsahujúce informácie týkajúce sa rôznych tovarov/,

**trieda 41:** „education and entertainment services; provision of training; education and entertainment services by means of radio, television, the Internet and on-line databases; hiring and rental of cine-films, video cassettes, sound recordings, sound recording apparatus, sports apparatus, television sets and video recorders; production of films for television and cinema; provision of information relating to television and radio programmes, to entertainment, music and to sport; providing on-line electronic publications (not downloadable); publication of magazines, books, texts and printed matter; publication of electronic books or journals on-line; provision of recording studio facilities; live show production services; organising of sporting activities and competitions, information and advisory services relating to education, recreation, sport and to entertainment; information relating to education, entertainment, recreation or sport, provided on-line from a computer database or the Internet; organisation of competitions; box office services (entertainment); production of programmes for transmission by television, the Internet or other telecommunication channels for the conduct of the interactive viewing, selection and purchase of goods; ticket reservation services relating to entertainment; production and presentation of radio and television programmes, interactive television, interactive games, interactive entertainment and interactive competitions; production and presentation of competitions, contests, games, quizzes, studio entertainment and audience participation events; electronic programme guide services for television and radio programming; electronic programme guide services facilitating recordal and fixed term rental of programmes; sporting and cultural activities; betting, gaming and gambling services; organising and conducting lotteries; electronic betting, gaming, gambling and lottery services provided by means of the Internet, or via a global computer network, or on-line from a computer network database, or via telephony including mobile telephones, or via a television channel including a television channel distributed by satellite, terrestrial or cable television broadcast; electronic publishing services; information and advisory

*services relating to the aforesaid services; educational information services; video taping and filming services; factual information services relating to television programmes, and to sport; current affairs information services relating to education, providing of training, entertainment, sporting and cultural activities; provision of news, provision of news coverage, news reporters services“ /vzdelávacie a zábavné služby; poskytovanie školení; vzdelávacie a zábavné služby prostredníctvom rozhlasu, televízie, internetu a on-line databáz, prenájom a požičiavanie filmov, videokaziet, zvukových záznamov, zariadení na zvukový záznam, športových zariadení, televíznych setov a videorekordérov; výroba filmov pre televíziu a kiná, poskytovanie informácií týkajúcich sa televíznych a rozhlasových programov, zábavy, hudby a športu; poskytovanie on-line elektronických publikácií (nie na sťahovanie); vydávanie časopisov, kníh, textov a tlačovín; vydávanie elektronických kníh alebo časopisov on-line; poskytovanie vybavení nahrávacích štúdií; výroba programov na živo (live show); organizovanie športových aktivít a súťaží, informačné a poradenské služby týkajúce sa vzdelávania, rekreácie, športu a zábavy; informácie týkajúce sa vzdelávania, zábavy, rekreácie alebo športu, poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu; organizovanie súťaží; pokladničné služby (zábava), výroba programov pre prenos prostredníctvom televízie, internetu alebo iných telekomunikačných kanálov na vykonávanie interaktívneho prehliadania, výberu a nákupu tovarov; rezervácia vstupeniek v súvislosti so zábavou; produkcia a prezentácia rozhlasových a televíznych programov, interaktívnej televízie, interaktívnych hier, interaktívnej zábave a interaktívnych súťaží; výroba a prezentácia súťaží, zápasov, hier, kvízov, štúdiových zábavných programov za účasti publika; služby elektronických programových sprievodcov pre televízne a rozhlasové programovanie; služby elektronických programových sprievodcov uľahčujúce záznam a zabezpečenie termínov prenájmu programov; športové a kultúrne aktivity; služby v oblasti stávkovania a hazardných hier; organizovanie a vedenie lotérií; elektronické stávkovanie, hazardné hry a lotérie poskytované prostredníctvom internetu, alebo prostredníctvom globálnej počítačovej siete, alebo on-line z počítačových sietí databáz, alebo prostredníctvom mobilných telefónov vrátane telefónov, alebo prostredníctvom televíznych kanálov, vrátane televíznych kanálov šírených prostredníctvom satelitu, terestriálneho alebo káblového televízneho vysielania; služby elektronického vydávania (publikovania); informačné a poradenské služby týkajúce sa vyššie uvedených služieb; informačné služby v oblasti vzdelávania; nahrávanie video pásov a filmovacie služby; faktické informačné služby týkajúce sa televíznych programov a športu; informačné služby týkajúce sa vzdelávania, zabezpečovania školení, zábavy, športu a kultúrnych aktivít; poskytovanie spravodajstva, poskytovanie reportáží, spravodajských komentárov/.*

**trieda 42:** *„technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; design, drawing and commissioned writing all for the compilation of web pages on the Internet; technological information provided on-line from a computer database or via the Internet; creating and maintaining websites; installation, rental and maintenance of computer software; leasing access time to an information database; weather forecasting; home computer services“ /služby technologické a výskum a vývoj v tejto oblasti; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; navrhovanie, kreslenie a schvaľovanie nákresov všetko pre zostavovanie web stránok na internete; technologické informácie poskytované on-line z počítačovej databázy alebo cez internet; vytváranie a udržiavanie webových stránok; inštalácia, prenájom a údržba počítačového softvéru; leasing prístupového času k informačným databázam, predpovede počasia, domáci počítačový servis/.*

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, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Napadnutá ochranná známka je 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, výpočtová technika všetkého druhu vrátane periférnych zariadení a počítačových doplnkov, rôzne počítačové programy a počítačový softvér, filmy, 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*. Táto skupina tovarov je zhodná alebo podobná s niektorými tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 9, konkrétne ide o tovary *„prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamné disky; počítačie*

stroje; zariadenia na spracovanie údajov a počítače, vrátane zariadení a prístrojov na uloženie dát, softvér a softvér pre ukladanie dát a softvér pre videokonferenčné spojenie“. Takisto tovary napadnutej ochrannej známky v triede 9 sú zhodné alebo podobné s tovarmi druhej staršej ochrannej známky „elektrické a elektronické prístroje a nástroje (pokial' sa týkajú vysielania a subskripcie televízie, telefonovania a k tomu inkorporovaných funkcií); rádio, televízia, záznam a reprodukcia zvuku, telekomunikačné, televízne a rozhlasové záznamy programov; počítače (pokial' sa týkajú alebo sú začlenené v set-top boxoch a osobných videorekordéroch a/alebo podporujú vopred zaznamenané rozhlasové a televízne programy alebo elektronické počítačové hry alebo elektronické interaktívne počítačové hry); počítačové programy; pásky, disky a vodiče, všetko magnetické; platne a nahraté audio a video kazety, pásky a kazety; kompaktné disky; obrazové záznamy; rádiové signálne antény; laserové snímateľné disky pre záznam zvuku alebo obrazu; zariadenia na dekódovanie kódovaných signálov; premietače videokaziet, video obrazovky; elektronické počítačové hry, elektronické interaktívne počítačové hry; časti a súčasti všetkých uvedených tovarov; všetko zahrnuté v triede 9“ ako aj s tovarmi tretej staršej ochrannej známky „prístroje a nástroje rádiové, televízne, na záznam a reprodukciu zvuku, telekomunikačné, prístroje na záznam televíznych programov; prístroje na záznam, prenos, reprodukciu alebo príjem zvuku alebo obrazu; elektrické a elektronické zariadenia na príjem satelitného, terestriálneho alebo káblového vysielania; televízne prijímače s dekódérom; prijímače na príjem a dekódovanie satelitného, terestriálneho alebo káblového vysielania; prístroje na dekódovanie zakódovaných signálov vrátane prijímačov na príjem televízneho signálu; prístroje (set top boxy) s dekódérom a interaktívnym prehliadačom; prístroje (set top boxy) s dekódérom a záznamovým zariadením na záznam televíznych a audio programov; prístroje (set top boxy) s dekódérom a záznamovým programovateľným zariadením na prenos uložených záznamov a tiež na vymazávanie starých záznamov; nahraté televízne a rozhlasové programy; nahraté programy pre vysielanie prostredníctvom televízie a rozhlasu; video záznamy; počítače; počítačové programy; elektronické počítačové hry; elektronické interaktívne počítačové hry; počítačový software a počítačové programy pre distribúciu a pre divákov digitálnych televíznych kanálov na prehliadanie a nákup tovarov; software pre počítačové hry a kvízy; počítačové video hry a/alebo prispôbené pre kvízy na použitie s televíznymi prijímačmi a monitormi alebo s video monitormi alebo s počítačovými monitormi; počítačové programy pre interaktívnu televíziu a pre interaktívne hry a/alebo kvízy; video obrazovky; video projektory; magnetické pásky, disky a spojenia; prázdne a nahraté audio a video pásky, pásky a kazety; kompaktné disky; DVD disky; fonografické záznamy; laserom snímateľné disky na záznam zvuku alebo obrazu; ROM kazety, CD romy; karty a disky, karty integrovaných obvodov, pamäťové karty, záznamové médiá všetko s nahratými počítačovými hrami a/alebo kvízmi; dekódovacie karty; rádiové a televízne antény; časti a súčasti všetkých uvedených tovarov“.

Aj bez podrobnejšieho rozboru je možné konštatovať zhodnosť alebo podobnosť týchto tovarov. Majú totiž rovnaký charakter (všetky spadajú pod telekomunikačnú, výpočtovú techniku, hardware, software), rovnaký účel, zhodných výrobcov a distribučné kanály, ako aj konečného spotrebiteľa.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 možno zjednodušene zhrnúť pod pomenovanie služieb - reklamné a obchodné služby; prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou; obchodná administratíva; zbieranie a zoraďovanie údajov a spracovanie dát; sprostredkovanie obchodných služieb. Služby prvej staršej ochrannej známky v triede 35 predstavujú najmä reklamné služby; obchodný manažment; obchodnú administratívu a kancelárske práce. Služby tretej staršej ochrannej známky predstavujú reklamné a propagačné služby, obchodný manažment; obchodnú správu; marketingové štúdie, obchodné služby.

Tieto porovnávané služby možno považovať za zhodné a podobné resp. komplementárne (úzko súvisiace). Cieľom všetkých uvedených služieb je podporiť alebo pomôcť iným podnikom uskutočňovať alebo zlepšovať ich podnikanie. Porovnávané služby sú poskytované spoločnosťami, ktoré zhromažďujú informácie a poskytujú svojim zákazníkom nástroje a odborné znalosti, aby im umožnili uskutočňovať ich obchodné aktivity, alebo aby poskytli podnikom potrebnú podporu na získanie, rozvíjanie a rozširovanie podielu na trhu. Takisto ide o služby, ktoré analyzujú potreby podnikateľských subjektov a poskytujú im obchodné poradenstvo a asistenciu pri zabezpečení výkonu ich podnikateľských aktivít, ako aj informácie a rady potrebné na uvedenie ich výrobkov a služieb na trh. Úlohou reklamných služieb je zviditeľniť a upriamiť pozornosť na určitý výrobok či službu, spoločnosť, obchodnú značku alebo myšlienku, obvykle s cieľom zvýšiť predaj. Tieto služby sa vzájomne dopĺňajú a nie je neobvyklé, že sú ponúkané spoločne. Dané služby teda uspokojujú rovnaké potreby.

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“*, sú podobné s tovarmi starších ochranných známkov v triede 9, ktoré predstavujú rôzne telekomunikačné vybavenie, počítače a ich príslušenstvo. V prípade prvej staršej ochrannej známky ide napr. o tovary „*prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; počítače, vrátane zariadení a prístrojov na uloženie dát, softvér a softvér pre ukladanie dát a softvér pre videokonferenčné spojenie“*, v prípade druhej staršej ochrannej známky napr. o tovary „*elektrické a elektronické prístroje a nástroje (pokiaľ sa týkajú vysielania a subskripcie televízie, telefonovania a k tomu inkorporovaných funkcií); záznam a reprodukcia zvuku, telekomunikačné, televízne a rozhlasové záznamy programov; počítače (pokiaľ sa týkajú alebo sú začlenené v set-top boxoch a osobných videorekordéroch a/alebo podporujú vopred zaznamenané rozhlasové a televízne programy alebo elektronické počítačové hry alebo elektronické interaktívne počítačové hry); počítačové programy; obrazové záznamy; rádiové signálne antény; zariadenia na dekódovanie kódovaných signálov atď.“* a v prípade tretej staršej ochrannej známky ide napr. o tovary „*prístroje a nástroje rádiové, televízne, na záznam a reprodukciu zvuku, telekomunikačné, prístroje na záznam televíznych programov; elektrické a elektronické zariadenia na príjem satelitného, terestriálneho alebo káblového vysielania; televízne prijímače s dekóderom; prijímače na príjem a dekódovanie satelitného, terestriálneho alebo káblového vysielania; prístroje na dekódovanie zakódovaných signálov vrátane prijímačov na príjem televízneho signálu; prístroje (set top boxy) s dekóderom a interaktívnym prehliadačom; prístroje (set top boxy) s dekóderom a záznamovým zariadením na záznam televíznych a audio programov; počítače atď.“*

Podnikateľské subjekty, ktoré takéto tovary vyrábajú, resp. ponúkajú veľmi často vykonávajú aj ich výstavbu a inštaláciu, resp. montáž, údržbu a opravy. Uvedené tovary navrhovateľa sú nevyhnutne späté s týmito službami majiteľa, preto ich stret na trhu nemožno vylúčiť. Tieto služby a tovary môžu mať rovnaké distribučné kanály a zhodného koncového používateľa. Okrem toho sa vzájomne dopĺňajú. Preto je dôvodné posúdiť ich ako podobné.

V prípade služieb napadnutej ochrannej známky v triede 38 ide všetko o *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.*

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, rádiovým, optickým 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.

Z uvedeného vyplýva, že služby rozhlasového a televízneho vysielania ako aj telekomunikačné služby zahŕňajú širokú oblasť jednotlivých služieb. Služby prvej, druhej aj tretej staršej ochrannej známky zaradené do triedy 38 spadajú do uvedených oblastí, a preto i bez podrobného rozboru je nutné považovať služby napadnutej ochrannej známky zaradené v tejto triede za podobné až zhodné so službami prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky zapísanými v triede 38.

Za zhodné a podobné možno považovať aj služby napadnutej ochrannej známky v triede 41 „*poskytovanie online elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online; poskytovanie (online) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; publikácia textov; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok“* so službami tretej staršej ochrannej známky „*poskytovanie on-line elektronických publikácií (nie na sťahovanie); vydávanie časopisov, kníh, textov a tlačovín; vydávanie elektronických kníh alebo časopisov on-line; služby*

*elektronického vydávania (publikovania)*“. Podobnosť týchto služieb vyplýva z rovnakého účelu, zhodnej spotrebiteľskej verejnosti aj poskytovateľov.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 41 „*služby video - a audioprenájmu*“ sú rovnaké, resp. podobné so službami druhej staršej ochrannej známky „*prenájom videopások, filmov a videofilmov*“ a službami tretej staršej ochrannej známky „*prenájom a požičiavanie filmov, videokaziet, zvukových záznamov, zariadení na zvukový záznam, televíznych setov a videorekordérov*“. Tieto služby majú rovnaký charakter a účel.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 41 „*organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových báz dát alebo z internetu*“ možno považovať za zhodné a podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*vzdelávanie okrem vzdelávania týkajúceho sa dentálnych služieb poskytnutého dentálnym spoločnostiam vrátane dentálnym laboratóriám a ich personálu; poskytovanie výcviku okrem poskytovania výcviku týkajúceho sa dentálnych služieb poskytnutého dentálnym spoločnostiam vrátane dentálnym laboratóriám a ich personálu; zábava; športová a kultúrna činnosť*“, so službami druhej staršej ochrannej známky „*zábavné služby poskytované prostredníctvom televízie a rozhlasu a vzdelávacie služby; poskytovanie informácií týkajúcich sa televízie a rozhlasových programov, zábavy, hudby, športu a rekreácie; organizovanie súťaží*“ a so službami tretej staršej ochrannej známky, ktoré možno zhrnúť ako *vzdelávacie a zábavné služby; poskytovanie školení; organizovanie športových aktivít a súťaží, informačné a poradenské služby týkajúce sa vzdelávania, rekreácie, športu a zábavy; organizovanie súťaží; produkcia a prezentácia rozhlasových a televíznych programov, interaktívnej televízie, interaktívnych hier, interaktívnej zábave a interaktívnych súťaží; výroba a prezentácia súťaží, zápasov, hier, kvízov, štúdiových zábavných programov za účasti publika; športové a kultúrne aktivity; informačné služby v oblasti vzdelávania, informačné služby týkajúce sa vzdelávania, zabezpečovania školení, zábavy, športu a kultúrnych aktivít; poskytovanie spravodajstva, poskytovanie reportáží, spravodajských komentárov*. Všetky tieto služby s ohľadom na ich charakter a účel patria do rovnakého segmentu vzdelávacích služieb, ktorých účelom je poskytnúť nové informácie a zabezpečiť informácie od špičkových odborníkov z rôznych oblastí. Takisto ide o oblasť rekreačných a zábavných služieb, ktorých cieľom je vyplniť voľný čas športovými, kultúrnymi aktivitami, či umeleckými zážitkami. Stret uvedených služieb navrhovateľa s uvedenými službami majiteľa na trhu nemožno vylúčiť. Preto je dôvodné posúdiť ich ako rovnaké alebo podobné.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 42 „*expertízy (inžinierske práce); frekvenčné plánovanie, projektovanie v oblasti výstavby a zriaďovania telekomunikačnej siete*“ možno považovať za zhodné a podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*služby vedecké a technologické vrátane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum*“ a so službami tretej staršej ochrannej známky „*služby technologické a výskum a vývoj v tejto oblasti; priemyselné analýzy a priemyselný výskum*“. Uvedené všeobecne zapísané služby prvej a tretej staršej ochrannej známky v sebe zahŕňajú aj bližšie špecifikované služby napadnutej ochrannej známky. Ide o služby poskytovania odborných štúdií, vytvárania posudkov k rôznym projektom, diagnostické prehliadky, vykonávanie technických skúšok, monitoringy, audity, projektová činnosť všetko v oblasti vedy a priemyslu vrátane telekomunikácií. Preto je dôvodné tieto služby posúdiť ako zhodné a podobné.

Napadnutá ochranná známka bola ďalej v triede 42 zapísaná pre rôzne služby týkajúce sa počítačového programovania a tvorby počítačových systémov a internetových aplikácií ako napr. „*tvorba softvéru a programov, programovanie, softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových programov a údajov návrh počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, tvorba WWW prezentácií a riešenie WWW softvérov; údržba a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; prenájom počítačov a počítačových softvérov; hostovanie na počítačových stránkach (WEB); programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií*“, ktoré možno považovať za zhodné a podobné so službami prvej staršej ochrannej známky „*navrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; vrátane poskytovania online uloženia technického vybavenia, poskytovania online služieb technickej podpory a poskytovania online podporného technického vybavenia, softvér ako služba (SaaS) služieb a elektronické hostovanie súborov, údajov, fotografií, grafiky, dokumentov, videí, obrázkov, audio súborov, audiovizuálnych súborov, obrazových súborov, počítačových súborov, počítačových aplikácií*“, so službami druhej staršej ochrannej známky „*prenájom počítačového softvéru (pokiaľ sa týka softvéru elektronických a elektronických interaktívnych hier a softvéru na dekódovanie signálov spojených s televíznym a rozhlasovým*



vysielaním, správa e-mailov a súvisiacich programov, snímacie a širokopásmové služby poskytované cez internet); služby pre domáce počítače“ a službami tretej staršej ochrannej známky „návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; navrhovanie, kreslenie a schvaľovanie nákresov všetko pre zostavovanie web stránok na internete; vytváranie a udržiavanie webových stránok; inštalácia, prenájom a údržba počítačového softvéru; domáci počítačový servis“. V prípade všetkých týchto služieb ide o zhodné poskytnutie služieb spojených s počítačmi a softvérom. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených porovnávaných služieb, pričom priemerný spotrebiteľ si ich môže dávať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Porovnanie tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 16, 35, 37, 38, 41 a 42 sú zhodné resp. podobné s tovarmi a službami prvej a/alebo druhej a/alebo tretej staršej ochrannej známky.

## Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 219368

Staršie ochranné známky EÚ č. 003203411,  
č. 000126425, MOZ 828572A  
(prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka)



**SKY**

Pri posudzovaní podobnosti ochranných známk 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** ide o porovnanie slovných starších ochranných známk a kombinovanej farebnej napadnutej ochrannej známky. Napadnutá ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „SkyLink“, ktorý je na základe použitia veľkých a malých písmen a farieb opticky rozdelený na dve časti, prvá časť „Sky“ je písaná sýtou modrou farbou, pričom prvé písmeno je veľké, druhá časť „Link“ je písaná svetlou šedou farbou a i v tomto prípade je prvé písmeno veľké. Pred uvedeným výrazom sa nachádza obrazový prvok pozostávajúci z modrého kruhu so šedou kružnicou s výrezom v spodnej časti. Tento jednoduchý obrazový prvok síce môže spotrebiteľovi evokovať parabolu, ale zrejme väčšine verejnosti nebude nič konkrétne pripomínať. Staršie ochranné známky sú tvorené jediným slovom „SKY“ v štandardnom type písma. Tu je potrebné zdôrazniť, že na základe použitia kombinácie veľkých a malých písmen a použitia sýtej modrej a svetlej šedej farby, je v napadnutej ochrannej známke zvýraznená a dobre postrehnuteľná práve časť „Sky“. Aj pri zohľadnení všetkých ďalších prvkov napadnutej ochrannej známky (slovná časť napadnutej ochrannej známky „Link“, ktorá predĺži do šírky vizuálny vnem napadnutej ochrannej známky, či obrazový prvok umiestnený pred slovným prvkom) neovplyvnia vizuálny vnem porovnávaných označení natoľko, aby nebolo možné konštatovať čiastočnú vizuálnu podobnosť porovnávaných ochranných známk z dôvodu, že porovnávané ochranné známky obsahujú časť Sky/SKY.

**Z fonetického hľadiska** je zřejmé, 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 novej reprodukcie porovnávaných ochranných známk 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 známk, 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 známk, ktorá je založená na slovom prvku „SKY“.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny**

Pravdepodobnosťou zámieny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámieny je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

### **Preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti**

Pri hodnotení pravdepodobnosti zámieny je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, na ktorú poukázal navrhovateľ, t. j., že jeho staršie ochranné známky disponujú zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou.

Na preukázanie tejto skutočnosti navrhovateľ predložil čestné vyhlásenie zo 17.03.2014 p. Celia P. y 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 osvedčovať. 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](http://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](http://www.deloitte.com) a z [www.businessweek.com](http://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 je stále v popredí „konvergenčie“ 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 predplatiteľov 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).

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 zákazníkmi (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 (dôkaz CP-4, vybrané tlačové správy a novinové články).

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 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. Ako príklad tohto značného 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 známk. 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 známk a žaloby o porušení práv z ochrannej známky v Európskej únii, ak je to potrebné. (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“.)

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, čo preukazuje dôkaz CP-9 (správa tejto spoločnosti), dôkaz CP-10 (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 - 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 prehlásení bolo uvedené, že webová lokalita spoločnosti Sky Radio [www.skyradio.nl](http://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](http://www.sky.com); [www.sky.it](http://www.sky.it); [www.sky.de](http://www.sky.de) a [www.sky.at](http://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](http://www.skynewinternacional.com) a je možné ho sledovať aj na internete na [www.skynews.com](http://www.skynews.com). K októbru 2013 bol SKY NEWS vedúcim európskym kanálom na vysielanie obchodných správ.

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](http://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 zákazníkom čítať články o programoch a vyhľadať informácie o produktoch „SKY“. Webová lokalita „SKY SPORTS“ [www.skysports.com](http://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 dôkazoch CP-17 sú uvedené kumulatívne denné, týždenné a mesačné údaje pre webové lokality [www.sky.com](http://www.sky.com), [www.news.sky.com](http://www.news.sky.com), [www.skysports.com](http://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. (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. 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“.)

Ako dôkaz CP-20 je predložený výpis z webovej lokality [www.deloitte.com](http://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 známkov 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 známkov. Spoločnosť Sky sa nachádza v tomto abecednom zozname top 100 značiek. Ako dôkaz CP-20 je tiež predložený výpis z webovej lokality [www.businessweek.com](http://www.businessweek.com), ktorý je článkom o prieskume Bloomberg týkajúcom sa 50 najinovatívnejších spoločností na svete v roku 2010 a zahŕňa aj spoločnosť Sky. Ako dôkaz CP-20 je tiež predložená 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 s podaným návrhom ako aj na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti 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](http://www.onastra.sk) z 27.04.2010 a 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://www.sky.com), <http://news.sky.com>, [www.skysports.com](http://www.skysports.com), [www.skybet.com](http://www.skybet.com)) a mobilných webových stránok ([pda.sky.com](http://pda.sky.com), [pda.sky.com/news](http://pda.sky.com/news), [pda.sky.com/sports](http://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 napadnutej ochrannej známky, 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),
  - 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).

Majiteľ sa k predloženým doplneným dôkazom vyjadril tak, že tieto úrad nemá brať do úvahy, keďže boli predložené po niekoľkých rokoch od podania návrhu. Zároveň ale majiteľ poukázal na rozhodnutie úradu POZ 5852-2008 N/114-2011, ktoré považuje za rozhodnutie o veľmi podobnom prípade a ktoré má úrad zohľadniť pri posúdení podaného návrhu. K tomu je potrebné uviesť, že uvedené rozhodnutie nebolo prvým a ani konečným rozhodnutím vo veci, keďže namietateľ podal proti nemu rozklad. Predchádzajúcim rozhodnutím úradu bola prihláška ochrannej známky POZ 5852-2008 zamietnutá a až na základe podaného rozkladu bolo toto rozhodnutie zrušené a vec vrátená prvostupňovému orgánu. V rozhodnutí o rozklade z roku 2011 (POZ 5852-2008 II/60-2011) však orgán rozhodujúci o rozklade okrem iných skutočností zdôraznil aj to, že je nutné preskúmať, či z dokladov, ktoré namietateľ predložil nevyplývala zvýšená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, čo by mohlo mať zásadný vplyv na posúdenie predmetnej veci. Vzhľadom však na skutočnosť, že v tomto konaní išlo o námietkové konanie s uplatnenou koncentračnou zásadou, namietateľ nemohol takéto dôkazné prostriedky predkladať. V tomto konaní však ide o konanie o podanom návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, kde nie je vylúčené, aby navrhovateľ doplnil dôkazné prostriedky týkajúce sa pôvodne uplatneného dôvodu na vyhlásenie neplatnosti. Okrem toho k rozhodnutiu, na ktoré poukázal majiteľ, bolo vydané aj rozhodnutie o rozklade z roku 2013 (POZ 5852-2008 II/58-2013), kde orgán rozhodujúci o rozklade konštatoval, že práve otázka rozlišovacej spôsobilosti označení môže mať v danom prípade významný vplyv na samotný výsledok posúdenia existencie pravdepodobnosti zámieny. Okrem toho sa orgán rozhodujúci o rozklade vyjadril aj k otázke „oslabenia“ rozlišovacej spôsobilosti označenia „SKY“ výlučne na základe existencie ochranných známk zapísaných v registroch resp. obchodným mien v obchodnom registri, keď konštatoval, že o znížení rozlišovacej spôsobilosti možno usudzovať najmä v prípade, ak je v konaní preukázané, že relevantný spotrebiteľ je na trhu vystavený takému veľkému množstvu ochranných známk obsahujúcich určitý prvok, že tento nebude vnímať ako dištingtívny, ale ako bežný, čo sa však v tomto prípade nepotvrdilo. Napokon orgán rozhodujúci o rozklade uznal slovnému prvku „SKY“ priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Rovnako tvrdenie majiteľa, že v dôsledku množstva licencií je rozlišovacia spôsobilosť značne rozdrobená nemá relevantný základ, keď je zjavné, že používanie ochrannej známky držiteľom licencie sa považuje za používanie samotným majiteľom. Z uvedeného je potom zjavné, že pre posúdenie danej veci je potrebné vziať do úvahy všetky okolnosti a dôkazné prostriedky predložené účastníkmi konania.

Z predložených dôkazných prostriedkov vyplynulo, že 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 vysielanie obchodných správ). Kanál SKY NEWS mal prvé vysielanie 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 na 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](http://www.sky.com); [www.skysports.com](http://www.skysports.com); [www.news.sky.com](http://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, inštaláčnym 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 dokladov teda nie je možné spochybniť dlhoročnú existenciu ochranných známk „SKY“, používaných v rámci územia Európskej únie. Je zrejmé, že navrhovateľ si vybudoval rozsiahly známkový rad založený práve na prvku „SKY“. Zároveň navrhovateľ preukázal, že venoval dostatočnú pozornosť propagácii, reklame a ochrane svojich práv. Navrhovateľ viedol mnohé konania napr. aj pred EUIPO a aktívne sa bránil voči používaniu podobných označení, keď vo viacerých z týchto konaní bol úspešný. Predložené dôkazné prostriedky teda svedčia v prospech zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb ako odborná verejnosť tak aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale o tovary technicky a finančne náročnejšie a služby vyžadujúce vysokú kvalifikáciu. Tovary a služby sú určené odbornej verejnosti venujúcej sa reklame a obchodu; spracovaniu údajov a dát a vykonávaniu inžinierskych prác ale najmä odbornej verejnosti z oblasti telekomunikácií a informačných technológií. Tiež môžu byť určené bežnému avšak dobre informovanému a obozretnému spotrebiteľovi, ktorý venuje ich kúpe zvýšenú pozornosť. Čo sa týka služieb z oblasti zábavy, kultúry, vzdelávania a športu, ide o služby určené priemernému spotrebiteľovi riadne informovanému, priemernému pozornému a obozretnému.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola konštatovaná určitá podobnosť porovnávaných ochranných známk založená na skutočnosti, že začiatok slovnej časti napadnutej ochrannej známky tvorí slovný prvok „Sky“, ktorým sú tvorené aj staršie ochranné známky. Je pritom potrebné poukázať na skutočnosť, že grafická

úprava slovnej časti „Sky“ napadnutej ochrannej známky vďaka použitiu výraznej modrej farby oproti svetlo šedej časti „Link“ a jej vizuálnom oddelení od ďalšej časti „Link“ i za pomoci použitia veľkých písmen, je dostatočne výrazná oproti ďalším prvkom. Prvok „Sky“ je dištinktívny a v celkovom kontexte napadnutej ochrannej známky má svoje neprehliadnuteľné miesto. Konštatovaná podobnosť porovnávaných ochranných známk je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami starších ochranných známk, miera pozornosti relevantnej verejnosti sa mení v závislosti od príslušných tovarov a služieb od priemerne vnímavého a obozretného spotrebiteľa až po spotrebiteľa, ktorý venuje nákupu tovarov alebo služieb vysokú pozornosť, takže aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa riziko vzniku pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení vzhľadom na výrazný a vystupujúci slovný prvok „Sky“ v napadnutej ochrannej známke je reálne.

Takisto je nutné prihliadnúť na skutočnosť, že staršie ochranné známky navrhovateľa možno zaradiť medzi označenia s vyšším stupňom rozlišovacej spôsobilosti. Navrhovateľ vo svojom portfóliu ochranných známk má nielen slovné ochranné známky SKY/Sky, ale aj množstvo ochranných známk, ktoré majú k prvému slovnému prvku SKY/Sky priradené ďalšie slovo. Je preto dôvodné sa domnievať, že spotrebiteľ môže napadnutú ochrannú známku vnímať ako ďalšiu ochrannú známku navrhovateľa. Na základe uvedeného je preto miera podobnosti porovnávaných ochranných známk postačujúca pre vyslovenie záveru o dôvodnosti podaného návrhu.

Z uvedeného je teda zrejmé, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., a preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú možno považovať za opodstatnený.

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  
sekcie hlavných procesov

#### Doručiť:

Rott, Růžička & Guttmann  
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