





Banská Bystrica 26. 7. 2019  
POZ 2930-2017/N-76-2019



## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, CH-8002 Zurich, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava 1 (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 15.12.2017 prihlasovateľom Petrom Pócsom, Zátisie 1847/31, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátkou Mgr. Mariannou Paulíkovou, Karloveské rameno 8/A, 841 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2930-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 2930-2017, sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2930-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.10.2018 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 12, 16, 28, 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom ochranných známk Európskej únie č. 14893176 „SKY“, č. 14903173 , č. 14897789  (ďalej aj „staršie ochranné známky“), ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, a ktoré sú zapísané okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary a služby v triedach 12, 16, 28, 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ dodal, že je tiež majiteľom známkového radu založeného na slovnom prvku „SKY“ alebo na slovnom prvku „SKY“, ku ktorému boli pridané ďalšie prvky, a ktoré sa vzťahujú na relevantné tovary a služby. Namietateľ uvedenú skutočnosť preukázal priloženým zoznamom známk, ktoré má zapísané na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Ďalej namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené jediným slovným prvkom „SKY“ alebo slovným prvkom „SKY“ v grafickej úprave. Zverejnené označenie je označením obrazovým tvoreným slovným prvkom „in the SKY“ v grafickej úprave a obrazovým prvkom v tvare oblakov. Namietateľ dodal, že celá jeho ochranná známka „SKY“ je obsiahnutá vo zverejnenom označení, v ktorom ani prítomnosť ďalších prvkov a ani jemná grafická úprava či farebné vyhotovenie nedisponujú takou mierou rozlišovacej spôsobilosti, aby bolo možné vylúčiť asociáciu so staršími ochrannými známkami namietateľa. Podľa namietateľa možnosť vizuálnej zámery je veľmi pravdepodobná, pretože známky majú identický slovný prvok, na ktorom leží ťažisko rozlišovacej spôsobilosti a tak zverejnené označenie môže asociovať známky namietateľa, resp. môže byť pokladané za variant starších ochranných známk namietateľa, čím bude dochádzať k vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

Namietateľ uviedol, že slovo „SKY“ je dominantným prvkom zverejneného označenia a jeho ďalšie prvky „in the“ sú len pomocnými prvkami na vyjadrenie gramatického tvaru „na oblohe“, ktoré nemajú vplyv na mieru rozlišovacej spôsobilosti. Tá podľa namietateľa stále zostáva na slove „SKY“, ktoré je aj tomu zodpovedajúcim spôsobom zvýraznené veľkosťou a aj farbou. Namietateľ dodal, že aj obrazové prvky „obláčiky“ zverejneného označenia zdôrazňujú význam anglického slova „SKY“ (v slovenskom jazyku „obloha“).

Namietateľ konštatoval vysoký stupeň vizuálnej podobnosti porovnávaných označení na základe skutočnosti, že dotknuté označenia obsahujú zhodný dominantný a dištinkatívny prvok „SKY“, ktorý úputa pozornosť spotrebiteľa vo vysokej miere, a ktorý prekračuje mieru vnímania ďalších prvkov vo zverejnenom označení.

Ďalej namietateľ uviedol, že zverejnené označenie bude vyslovované zrejme po anglicky ako „in de skaj“ a staršie ochranné známky spotrebiteľa prečítajú ako „skaj“. Podľa namietateľa časť „skaj“, ktorá je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti znie vo všetkých porovnávaných označeniach identicky. Namietateľ konštatoval aj vysokú mieru fonetickej podobnosti dotknutých označení na základe identického dištinkatívneho prvku „skaj“.

Čo sa týka sémantickej podobnosti, dve ochranné známky sú podľa namietateľa sémanticky zhodné alebo podobné, keď sú vnímané ako majúce rovnaký alebo podobný obsah. V tejto súvislosti namietateľ odkázal na rozsudok ESD z 11.11.1997 vo veci C-251/95 Sabel BV vs. Puma AG Rudolf Dassler Sport, ods. 24.

Namietateľ uviedol, že slovo „SKY“ je pre slovenského spotrebiteľa známe vo význame „obloha, nebo, nebesá“ a vo všetkých dotknutých označeniach je ich dominantnou a dištinkatívnou časťou.

Ďalej namietateľ uviedol, že sémantický obsah dotknutých označení je odvodený od významu dištinkatívneho prvku „SKY“, a je teda zákonite identický. Namietateľ porovnanie dotknutých označení zo sémantického hľadiska uzavrel konštatovaním ich vysokej podobnosti.

K prihláseným a zapísaným tovarom a službám namietateľ uviedol, že ide o úplne identické tovary a služby.

Podľa namietateľa konštatovaná vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť označení a zároveň zistená zhodnosť kolíznych tovarov a služieb smeruje k záveru, že bude dochádzať k pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti.

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

- pravdepodobnosť zámeny je nutné posúdiť globálne s prihliadnutím na všetky relevantné faktory a okolnosti prípadu,
- pri posudzovaní nebezpečenstva zámeny je nutné určiť rozlišovaciu spôsobilosť porovnávaných označení,
- spotrebiteľa len zriedka majú možnosť porovnať známky vedľa seba a musia sa spoľahnúť na vnem, ktorý si uchovali v pamäti,
- nižší stupeň podobnosti medzi označeniami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti medzi tovarmi a službami.

Namietateľ dodal, že jeho ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to s ohľadom na dominantný a dištinkatívny prvok „SKY“. Podľa namietateľa priemernými spotrebiteľmi vo vzťahu k zapísaným tovarom pre staršie ochranné známky budú zrejme mladšie vekové kategórie zaujímavé sa o hry, šport, adrenalínové zážitky alebo odborní pracovníci, ktorí sú považovaní za primerane a dobre informovaných, primerane pozorných, pružných a obozretných.

Namietateľ podotkol, že k pravdepodobnosti zámeny bude tiež prispievať skutočnosť, že staršie ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a sú ochrannými značkami s dobrým menom, čo bolo podľa namietateľa preukázané v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 235244 za neplatnú (rozhodnutie úradu POZ 5852-2008/OZ 235244/I-84-2016). Namietateľ dodal, že v zmysle rozsudku ESD vo veci C-125/14, dobré meno ochrannej známky v jednej krajine Európskej únie je postačujúce na uplatnenie dobrého mena aj v iných členských štátoch.

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

Listom úradu zo 6.11.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi a listom z 10.12.2018 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa k predmetným námietkam vyjadril.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 20.2.2019 uviedol, že porovnávané označenia nie sú identické, pretože obsahujú rozlišujúci vizuálny, fonetický a aj sémantický prvok, a preto nebude v súvislosti s dotknutými tovarmi a službami dochádzať k pravdepodobnosti ich zámenny u spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasovateľ dodal, že staršie ochranné známky neobsahujú opisný prvok „in the“ a ani jednoduché geometrické obrazce, ako sú oblaky a červená bodka na anglickej predložke „in“, a tiež nie sú používané vo vzťahu k podnikateľskej činnosti namietateľa na území Európskej únie, vrátane územia Slovenska. Podľa prihlasovateľa z uvedeného vyplýva, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nebude dochádzať k mylnej predstave o vzájomnej spojitosti medzi dotknutými označeniami a spotrebiteľia dokážu jednoznačne rozlíšiť dotknuté označenia a nenadobudnú mylnú predstavu, že tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu.

Podľa prihlasovateľa bežní spotrebiteľia zamerajú svoju pozornosť viac na rozlišovacie prvky zverejneného označenia (slovné spojenie „in the“) a dominantné prvky (farebné vyhotovenie, obláčiky a červenú bodku), pretože na ich základe je možné odlíšiť zverejnené označenie od iných označení, ktoré sú už známe na relevantnom trhu. Prihlasovateľ dodal, že staršie ochranné známky nie sú na Slovensku známe a hodnotenie podobnosti označení je založené predovšetkým na celkovom dojme, ktorý dotknuté označenia vyvolávajú. V predmetnom prípade porovnávané označenia pôsobia rozdielnym celkovým dojmom. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že pri hodnotení podobnosti označení sú dôležité ich dominantné a rozlišovacie prvky, ktoré sú v tomto prípade úplne odlišné.

Prihlasovateľ v súvislosti s vizuálnym hľadiskom uviedol, že na vyobrazenie dotknutých označení bola použitá odlišná farba, čo prispieva k ich vizuálnej odlišnosti. Podľa prihlasovateľa dotknuté označenia sa tiež odlišne vyslovujú a rovnako majú iný sémantický význam. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ konštatoval, keďže je zverejnené označenie odlišné od starších ochranných známk svojou farbou, veľkosťou, tvarom a aj formou, je vysoko nepravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ, ktorý si v prvom rade uchováva v pamäti tvar a farbu konkrétneho obrazového označenia, si ho následne zamení s iným označením, ktoré sa v danom prípade tak zreteľne od neho odlišuje. Podľa prihlasovateľa v predmetnom prípade medzi označeniami existujú také rozdiely, ktoré vylúčujú ich zhodnosť alebo podobnosť z vizuálneho hľadiska.

Čo sa týka okruhu spotrebiteľov, prihlasovateľ uviedol, že v danom prípade ide o úzky okruh spotrebiteľov – prevádzkovanie letového simulátora.

Rovnako ako namietateľ, aj prihlasovateľ poukázal na rozsudok ESD z 11.11.1997 vo veci C-251/95 Sabel BV vs. Puma AG Rudolf Dassler Sport, z ktorého konštatoval, že v prípade ak sa staršia ochranná známka v obchodnom styku významne nepoužíva a pozostáva len z jedného obrázka, jeho samotná podobnosť s iným označením nepostačuje na vznik rizika zámenny a ďalej, že aby mohlo vzniknúť riziko zámenny staršej ochrannej známky so zverejneným označením, je nevyhnutné, aby verejnosť reálne prichádzala do styku so staršou ochrannou známkou, aby ju poznala, čo však podľa prihlasovateľa nemožno konštatovať, keďže namietateľom je švajčiarska spoločnosť, ktorá nemá na území Slovenska registrovanú žiadnu organizačnú zložku, a preto na uvedenom území v skutočnosti služby označené staršími ochrannými známkami, ktoré by súviseli so zábavou (prevádzkovanie veterného tunela a letového simulátora), neposkytuje a bez príslušného oprávnenia ani poskytovať nemôže.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že povaha a účel použitia tovarov a služieb taktiež nie sú identické, pretože ide o prevádzkovanie veterného tunela a letového simulátora, ktoré sú nezameniteľné. Tieto služby neuspokojujú rovnaký dopyt, a teda spotrebiteľ sa nemôže domnievať, že majú rovnaký pôvod a aj z dôvodu, že tu nie je zhoda medzi distribučnými kanálmi. Podľa prihlasovateľa, keďže služby nepochádzajú z rovnakej oblasti obchodu, je nepravdepodobné, že by sa verejnosť domnievala, že majú rovnaký pôvod.

Prihlasovateľ konštatoval, že aj napriek zhode niektorých dotknutých tovarov, nie je žiaden naliehavý dôvod domnievať sa, že existuje pravdepodobnosť zámenny medzi dotknutými označeniami.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia podotkol, že prihlášku zverejneného označenia podal v dobrej viere, a že z jeho strany nejde o špekulatívne a ani zjavne zneužívajúce konanie. Tiež dodal, že je vlastníkom veterného tunela a rovnako aj prevádzkovateľom letového simulátora.

Prihlasovateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zapísal do registra ochranných známk.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

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

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


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

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



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

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

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 2930-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15.12.2017 prihlasovateľom Petrom Pócsom, Zátišie 1847/31, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2018 pre tovary a služby v triedach 12, 16, 28, 35, 37 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, CH-8002 Zurich, Švajčiarsko, je majiteľom nasledovných ochranných známk platných na území Slovenskej republiky:

- slovej ochrannej známky EÚ č. 014893176 „SKY“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 9.12.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 014897789  (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 11.12.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 014903173  (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 11.12.2015, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

S prihliadnutím na rozsah tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie a rozsah tovarov a služieb chránených staršími ochrannými známkami a tiež s ohľadom na podobnosť starších ochranných známk so

zverejneným označením úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou.

## Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

**trieda 12** – „vozidlá; zariadenia na pohyb na zemi, vo vzduchu alebo po vode; časti a súčasti zariadení na pohyb na zemi, vo vzduchu alebo po vode“,

**trieda 16** – „papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvarníkov a návrhárov; štetce; učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká na balenie; typy (tlačové písmo), štočky; knihy; časopisy; plagáty, prospekty, tlačené reklamné materiály týkajúce sa letového simulátora; papierové vstupenky; pohľadnice; mapy; kalendáre; skicáre; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; plastové tašky na balenie“,

**trieda 28** – „hry, hračky; videohry; telocvičné a športové potreby; ozdoby na vianočné stromčeky“,

**trieda 35** – „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; inzertné služby v oblasti letového simulátora; reklama v oblasti letového simulátora; podpora predaja (pre tretie osoby) v oblasti letového simulátora; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); nábor zamestnancov; personálne poradenstvo“,

**trieda 37** – „stavebníctvo“,

**trieda 41** – „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie vzdelávacích kurzov; organizovanie seminárov; organizovanie konferencií; organizovanie školení; plánovanie a organizovanie večierkov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; vyučovanie; publikačné služby okrem vydávania reklamných materiálov; vzdelávanie v oblasti letového simulátora“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem tovarov a služieb v triedach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44 a 45 zapísaná aj pre nasledujúce tovary a služby:

**trieda 12** – okrem iných tovarov konkrétne pre „vehicles except camper vans, mobile homes and motor caravans; apparatus for locomotion by land, air or water except camper vans, mobile homes and motor caravans; parts and fittings for all the aforesaid goods“ [vozidlá okrem kempingových vozidiel, obytných vozidiel a karavanov; zariadenia na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode okrem kempingových vozidiel, obytných vozidiel a karavanov; časti a súčasti pre všetky vyššie uvedené výrobky],

**trieda 16** – okrem iných tovarov konkrétne pre „printed matter; bookbinding material; photographs; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; paint brushes; printing blocks; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; books; drawing pads; geographical maps; magazines [periodicals]; packing paper; paper sheets [stationery]; postcards; posters; printed matter; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; stationery; tickets; wood pulp board [stationery]; wood pulp paper; calendars; advertising material; advertisements; instructional manuals“ [tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné pomôcky okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; typy (tlačové písmo); štetce; štočky; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; knihy; skicáre; zemepisné mapy; časopisy [periodiká]; baliaci papier; hárky papiera; pohľadnice; plagáty; tlačoviny; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papiernický tovar a písacie potreby; lístky; lepenka (drevitá - papiernický tovar); drevitý papier; kalendáre; reklamné materiály; reklamy; inštrukčné manuály],

**trieda 28** – okrem iných tovarov konkrétne pre „*games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for christmas trees; electronic games; computer video games and/or quizzes adapted for use with television receivers and screens or with video monitors or with computer screens*” [hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček; elektronické hry; počítačové videohry a/alebo kvízy prispôbené na využitie v televíznych prijímačoch a na obrazovkách a na monitoroch počítačov],

**trieda 35** – okrem iných služieb konkrétne pre „*advertising; business management; business administration; office functions; dissemination of advertising matter; distribution of samples; layout services for advertising purposes; marketing research; marketing studies; on-line advertising on a computer network; opinion polling; personnel management consultancy; personnel recruitment; public relations; publication of publicity texts; publicity; publicity columns preparation; sales promotion for others; updating of advertising material*“ [reklamné služby; obchodný manažment, obchodná administratíva; kancelárske práce; rozširovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prieskum trhu; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prieskum verejnej mienky; personálne poradenstvo; nábor zamestnancov; vzťahy s verejnosťou; vydávanie reklamných textov; reklama; príprava inzertných stĺpcov; podpora predaja pre tretie osoby; aktualizovanie reklamných materiálov],

**trieda 37** – okrem iných služieb konkrétne pre „*building construction*” [stavebníctvo],

**trieda 41** – okrem iných služieb konkrétne pre „*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; amusements; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; education information; entertainment information; party planning [entertainment]; publication of books; publication of electronic books and journals on-line; publication of texts, other than publicity texts; recreation information; religious education; services of schools [education]; tuition; vocational retraining; publication of magazines, books, texts and printed matter; ticket reservation services relating to entertainment; instruction services; training services; arranging conferences, seminars, symposiums or workshops; publication of printed media and recordings; online provision of information and general encyclopaedic knowledge relating to entertainment, education, training, sports, culture, news, current affairs, satellite, television and radio programmes, music, films, books and other printed matter, video games, computer games, amusement machines, amusement centres or amusement parks*“ [vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; zábava; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov; vydávanie kníh; vydávanie (online -) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; informácie o možnostiach rekreácie; náboženská výchova; školské služby (vzdelávanie); individuálna výuka a vzdelávanie; odborné preškolenie; vydávanie časopisov, kníh, textov a tlačovín; rezervácia lístkov na zábavné podujatia; vyučovanie; vzdelávanie; organizovanie konferencií, seminárov, sympózií alebo kurzov; publikácia tlačových materiálov a nahrávok; on-line poskytovanie informácií a všeobecných encyklopedických poznatkov v oblasti zábavy, vzdelávania, výcviku, športu, kultúry, spravodajstva, aktuálnych udalostí, satelitných, televíznych a rozhlasových programov, hudby, filmov, kníh a iných tlačovín, videohier, počítačových hier, zábavných zariadení, zábavných stredísk alebo parkov].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo 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.

Tovary zverejneného označenia v triede 12 „*vozidlá; zariadenia na pohyb na zemi, vo vzduchu alebo po vode; časti a súčasti zariadení na pohyb na zemi, vo vzduchu alebo po vode*“, ako všeobecná kategória tovarov zahŕňa aj tovary „*vozidlá okrem kempingových vozidiel, obytných vozidiel a karavanov; zariadenia na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode okrem kempingových vozidiel, obytných vozidiel a karavanov; časti a súčasti pre všetky vyššie uvedené výrobky*“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka v rovnakej triede, ide teda o zhodné tovary.

„Tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; štetce; typy (tlačové písmo), štočky; knihy; časopisy; plagáty, prospekty, pohľadnice; kalendáre; skicáre; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť“ v triede 16 sú tovarmi obsiahnutými v zozname prihlásených a zároveň aj v zozname tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné tovary.

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 16 aj pre tovary „plastové fólie a vrecká na balenie; plastové tašky na balenie“. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná v tej istej triede pre tovary „obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie“. Aj bez podrobnejšieho zhodnocovania je možné konštatovať zhodnosť týchto tovarov.

V triede 16 prvej staršej ochrannej známky sú uvedené aj obsahovo široko formulované tovary „tlačoviny; reklamné materiály; reklamy; inštrukčné manuály“, ktoré svojím obsahom môžu pokrývať prihlásené tovary „tlačené reklamné materiály týkajúce sa letového simulátora“ v triede 16, a preto uvedené kolízne tovary možno považovať za zhodné.

Tovary zverejneného označenia v triede 16 „papier a lepenka“, ako všeobecná kategória tovarov zahŕňa aj tovary „baliaci papier; hárky papiera; lepenka (drevitá -) [papiernický tovar]; drevitý papier“, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka v rovnakej triede, ide teda o zhodné tovary.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 16 „papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); potreby pre výtvarníkov a návrhárov; učebné a vyučovacie pomôcky; papierové vstupenky; mapy“ sú zhodné so zapísanými tovarmi v tej istej triede „papiernický tovar a písacie potreby; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; potreby pre umelcov; vzdelávacie a učebné pomôcky okrem prístrojov; lístky; zemepisné mapy“ pre prvú staršiu ochrannú známku.

Tovary zverejneného označenia „hry, hračky; videohry; telocvičné a športové potreby; ozdoby na vianočné stromčeky“ v triede 28 sú aj bez podrobnej analýzy zhodné s tovarmi „hry a hračky; elektronické hry; počítačové videohry a/alebo kvízy prispôsobené na využitie v televíznych prijímačoch a na obrazovkách a na monitoroch počítačov; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček“ prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede.

„Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; nábor zamestnancov; personálne poradenstvo“ v triede 35 sú službami obsiahnutými v zozname prihlásených a zároveň aj v zozname služieb zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné služby.

Ďalšie prihlásené služby v triede 35 „rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky)“ sú zhodné so zapísanými službami v triede 35 „rozširovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek“ pre prvú staršiu ochrannú známku.

V triede 35 prvej staršej ochrannej známky sú uvedené aj obsahovo široko formulované služby „reklamné služby; reklama; príprava inzertných stĺpcov; podpora predaja [pre tretie osoby]“, ktoré svojím obsahom pokrývajú bližšie špecifikované prihlásené služby „inzertné služby v oblasti letového simulátora; reklama v oblasti letového simulátora; podpora predaja (pre tretie osoby) v oblasti letového simulátora“ v triede 35, a preto uvedené kolízne služby možno považovať za zhodné.

Prihlásené služby v triede 37 „stavebníctvo“ sú zhodné so zapísanými službami „stavebníctvo“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

„Vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; plánovanie a organizovanie večierkov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; vyučovanie“ v triede 41 sú službami obsiahnutými v zozname prihlásených a zároveň aj v zozname služieb zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné služby.

V triede 41 prvej staršej ochrannej známky sú uvedené aj obsahovo široko formulované služby „vzdelávanie“, ktoré svojím obsahom pokrývajú bližšie špecifikované prihlásené služby „vzdelávanie v

oblasti letového simulátora“ v triede 41, a preto uvedené kolízne služby možno považovať za zhodné.

Prihlásené služby v triede 41 „organizovanie vzdelávacích kurzov; organizovanie seminárov; organizovanie konferencií; organizovanie školení“ sú zhodné so zapísanými službami v triede 41 „organizovanie konferencií, seminárov, sympózií alebo kurzov; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov“ pre prvú staršiu ochrannú známku.

Ďalšie prihlásené služby v triede 41 „publikačné služby okrem vydávania reklamných materiálov“ sú zhodné so zapísanými službami „vydávanie kníh; vydávanie (online-) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, kníh, textov a tlačovín; publikácia tlačových materiálov a nahrávok“ pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Ostatné prihlásené služby v triede 41 „výchova“, ktorých cieľom je pôsobenie na procesy ľudského učenia a socializácie s cieľom premeny človeka po všetkých stránkach (telesnej, duševnej aj duchovnej), sú zhodné so zapísanými službami v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku „náboženská výchova; školské služby [vzdelávanie]; individuálna výuka a vzdelávanie; odborné preškolenie; on-line poskytovanie informácií a všeobecných encyklopedických poznatkov v oblasti zábavy, vzdelávania, výcviku, športu, kultúry, spravodajstva, aktuálnych udalostí, satelitných, televíznych a rozhlasových programov, hudby, filmov, kníh a iných tlačovín, videohier, počítačových hier, zábavných zariadení, zábavných stredísk alebo parkov“.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlásené tovary a služby v triedach 12, 16, 28, 35, 37 a 41 sú zhodné so zapísanými tovarmi a službami pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakých triedach.

K argumentu prihlasovateľa, že v predmetnom prípade ide o tovary a služby určené len pre úzky okruh spotrebiteľov, a že povaha a účel použitia týchto tovarov a služieb taktiež nie sú identické, tiež tieto tovary a služby nemajú rovnaký pôvod a odlišné sú aj ich distribučné kanály, pretože prihlásené tovary a služby sa týkajú prevádzkovania veterného tunela a letového simulátora, ktoré sú podľa prihlasovateľa nezameniteľné so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky, je potrebné uviesť, že predmetom konania podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach bolo posúdiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, a pre také tovary a služby ako je prvá staršia ochranná známka zapísaná a zverejnené označenie prihlasované. Nie je možné v tomto prípade zohľadňovať používanie zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky na trhu v odlišnej forme, a pre odlišné tovary a služby. Je potrebné dodať, že zoznam prihlásených tovarov a služieb oveľa širší výpočet tovarov a služieb, než pre aké uvádza prihlasovateľ, že používa zverejnené označenie.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2930-2017)



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

**SKY**

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

Zverejnené označenie je obrazovým označením vo farebnom vyhotovení bielej, čiernej a červenej farby, tvoreným slovnými prvkami „in the SKY“, napísanými mierne graficky upravenými písmenami spôsobom, že je použitou veľkosťou písmen a jeho farebným vyhotovením rozdelený na dve časti „in the“ a „SKY“, z ktorých prvá časť je napísaná písmenami malej abecedy čiernou farbou v prvom riadku v polovičnej veľkosti oproti druhej časti, ktorá je napísaná písmenami veľkej abecedy červenou farbou v druhom riadku, pričom bodka na anglickej predložke „in“ je tiež červenej farby. Obrazový prvok tohto označenia tvorí skupina čiernymi linajkami načrtnutých poloblúkovo pripomínajúcich oblaky medzi ktorými sú umiestnené opísané slovné prvky.



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

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie čisto slovnej staršej ochrannej známky s obrazovým farebným označením pozostávajúcím z obrazového prvku a slovných prvkov „in the SKY“, pričom je zrejmé, že celý slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „SKY“ je obsiahnutý v slovnom prvku zverejneného označenia, ktorý je dominantným prvkom tohto označenia. Vnímanie slova „SKY“ vo zverejnenom označení ako dominantného prvku tohto označenia je podporené použitou veľkosťou písma, jeho zvýraznením červenou farbou a v podstate aj grafickým prvkom zverejneného označenia, vyobrazenia skupiny poloblúkovo pripomínajúcich oblaky (v anglickom jazyku „sky“). Ďalej možno predpokladať, že prvá časť „in the“ slovného prvku zverejneného označenia, ktorá je oproti slovu „SKY“ výrazne menšia a je umiestnená pred slovom „SKY“, výrazným spôsobom neprispieje k odlišeniu zverejneného označenia od prvej staršej ochrannej známky. Na základe týchto skutočností aj pri zohľadnení odlišností zverejneného označenia (jeho farebného vyhotovenia, prítomnosti obrazového prvku a predradenia časti „in the“ pred slovo „SKY“) je nutné konštatovať aspoň určitú, aj keď nižšiu mieru podobnosti medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska.

**Z fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované prostredníctvom jeho slovného prvku „in the SKY“ v podobe „in de skaj“, prípadne pri neznalosti výslovnosti anglického jazyka „in the sky“. Prvú staršiu ochrannú známku relevantní spotrebiteľia ovládajúci anglický jazyk prečítajú ako „skaj“ a pri neznalosti anglického jazyka ako „sky“. Rozdiely vo fonetickom vnímaní môže spôsobiť výslovnosť prvej časti „in the“ slovného prvku zverejneného označenia, ktorá nemá zvukový náprotivok v prvej staršej ochrannej známke. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že aj keď tento spôsob zvukovej reprodukcie nie je možné úplne vylúčiť, nie je z hľadiska zvyklostí bežného spotrebiteľa veľmi pravdepodobný. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľia majú tendenciu dlhšie označenia skracovať a prečítať z nich len najvýraznejší slovný prvok, na ktorý upriamia svoju pozornosť. Preto je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľia odkážu na zverejnené označenie len prostredníctvom slova „SKY“.

Z uvedeného vyplýva, že pri zvukovej realizácii slova „SKY“ zverejneného označenia a slovného prvku „SKY“ prvej staršej ochrannej známky zaznie zhodná slabika „skaj“ alebo „sky“. V dôsledku týchto skutočností možno pri zohľadnení skrátenej verzie zvukovej interpretácie zverejneného označenia konštatovať fonetickú zhodu dotknutých označení, zatiaľ čo pri úplnej výslovnosti zverejneného označenia je možné konštatovať ich čiastočnú podobnosť z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či slovné prvky porovnávaných označení majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľom pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že sémantický význam obrazových označení je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti, a preto vzhľadom na slovný prvok „in the SKY“ zverejneného označenia, ktorý je posilnený grafickým prvkom stvárňujúcim oblaky, možno predpokladať, že anglický jazyk ovládajúca časť spotrebiteľskej verejnosti bude tento slovný prvok bezprostredne vnímať vo význame „na oblakoch, na nebi, na oblohe“. Podobne anglický jazyk ovládajúca časť spotrebiteľskej verejnosti bude slovný prvok „SKY“ prvej staršej ochrannej známky vnímať vo význame „oblaky, nebo, obloha“, keďže toto slovo patrí do bežnej anglickej zásoby. Vzhľadom na to, že spotrebiteľská verejnosť môže porovnávané označenia rovnako spájať s oblakmi či nebom alebo oblohou, možno konštatovať podobnosť zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou aj zo sémantického hľadiska.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

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

fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 12, 16, 28, 35, 37 a 41 široká spotrebiteľská verejnosť a odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené. Niektoré kolízne tovary sú tovarmi každodennej spotreby a iné zasa tovarmi a službami špecifického zamerania, a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti spotrebiteľa variovať od priemerného po vyšší.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola konštatovaná sémantická podobnosť, fonetická zhoda, a to len za predpokladu, že spotrebiteľia zo zverejneného označenia prečítajú len dominantné slovo „SKY“ alebo čiastočná podobnosť z fonetického hľadiska, ak spotrebiteľia prečítajú aj prvú časť „in the“ slovného prvku zverejneného označenia a určitý aj keď len nižší stupeň vizuálnej podobnosti, čo v spojitosti so zhodou a vysokou podobnosťou kolíznych tovarov služieb vedie k záveru, že aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa pravdepodobnosť zámery medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou nemožno vylúčiť, a to najmä na základe možnej vzájomnej asociácie dotknutých označení, vzhľadom na slovný prvok „SKY“, ktorý je celý obsiahnutý v slovnom prvku „in the SKY“ zverejneného označenia. Na tento prvok budú pravdepodobne relevantní spotrebiteľia upriamovať svoju pozornosť, vďaka tomu, že je zvýraznený červenou farbou a tiež ho k tomu navádza aj obrazový prvok zverejneného označenia v podobe „oblakov“ (v anglickom jazyku „sky“) a aj skutočnosť, že spotrebiteľia pri obrazových ochranných známkach vnímajú slovný prvok s väčšou pozornosťou. Navyše slovnému prvku „SKY“ možno pripísať vo zverejnenom označení aj funkciu rozlišujúceho prvku, keďže slovné spojenie „in the“, predstavujúce spojenie anglickej predložky s významom „na, v, do, u, vnútri“ s určitým členom „the“, ktorý sa v anglickom jazyku používa s podstatnými menami, v predmetnom prípade s dištingtívnym slovom „SKY“, má spolu s obrazovým prvkom dopĺňujúcu funkciu, čo podporuje vyslovený záver o existencii pravdepodobnosti zámery dotknutých označení na základe ich možnej asociácie a spotrebiteľia sa môžu domnievať, že zverejnené označenie je len variantom staršej ochrannej známky. Možno súhlasiť s prihlasovateľom, že prvá staršia ochranná známka neobsahuje prvky, ako sú slovné spojenie „in the“, obrazový prvok v podobe „oblakov“, farebné vyhotovenie označenia a červená bodka na anglickej predložke „in“ vo zverejnenom označení, ktoré sú podľa neho odlišné, dominantné a rozlišujúce. Tieto prvky sú síce odlišné, avšak nie sú rozlišujúcimi prvkami zverejneného označenia, na základe ktorých by sa spotrebiteľia zorientovali na príslušnom trhu tovarov a služieb. Ako už bolo uvedené vyššie rozlišujúcim prvkom zverejneného označenia je slovo „SKY“, ktoré má význam „oblaky, nebo, obloha“. V predmetnom prípade je potrebné taktiež prihliadnúť aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami je možné vyvážiť zhodou alebo vysokou podobnosťou kolíznych tovarov a služieb.

K argumentu prihlasovateľa, že zverejnené označenie je odlišné od starších ochranných známk svojou farbou, veľkosťou, tvarom a aj formou, a preto je vysoko nepravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ, ktorý si v prvom rade uchováva v pamäti uvedené prvky zverejneného označenia, si ho následne zamení s iným označením, ktoré sa v danom prípade tak zreteľne od neho odlišuje, je potrebné zdôrazniť, že vyššie nebola konštatovaná tzv. priama zámerna medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou, ale pravdepodobnosť zámery na základe asociácie vyvolanej zhodným dištingtívnym slovným prvkom „SKY“.

K poukázaniu namietateľa a prihlasovateľa na konkrétne rozhodnutia úradu a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení. Navyše zo skutočností obsiahnutých v tomto rozhodnutí je zjavné, že úrad postupoval v súlade s rozhodovacou praxou samotného úradu i s európskou judikatúrou, na ktorú odkazoval namietateľ a aj prihlasovateľ, kde podobnosť označení v spojitosti so zhodnými tovarmi, založená

na slovnom prvku „SKY“, patrí k základným predpokladom vedúcim ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámeny, pričom možno opätovne zdôrazniť, že porovnávaná prvá staršia ochranná známka má dobrú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nie je tvorená prvkom, ktorý by vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám vyjadroval ich druh, kvalitu, množstvo, účel, hodnotu alebo inú ich vlastnosť.

Ďalej je potrebné vyjadriť sa ku konštatovaniu prihlasovateľa, že prihlášku zverejneného označenia podal v dobrej viere, a že z jeho strany nejde o špekulatívne a ani zjavne zneužívajúce konanie. Úrad k uvedenému potrebuje uviesť, že v konaní o uplatnenom námietkovom dôvode sa neposudzujú uvedené skutočnosti, keďže namietateľ nepodal pripomienky podľa § 29 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu naplnenia podmienky zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, a preto sa úrad vyššie uvedeným konštatovaním prihlasovateľa bližšie nezaoberal.

Tvrdenia prihlasovateľa o nepoužívaní starších ochranných známk vo vzťahu k podnikateľskej činnosti namietateľa na území Európskej únie, vrátane územia Slovenska, a o tom že namietateľ nemá na území Slovenska registrovanú žiadnu organizačnú zložku, a preto služby súvisiace so zábavou (prevádzkovanie veterného tunela a letového simulátora) neposkytuje a bez príslušného oprávnenia ani poskytovať nemôže, sú neopodstatnené. V čase podania námietok (2.10.2018) právna úprava zákona o ochranných známkach neumožňovala v námietkovom konaní žiadať namietateľa o preukázanie používania starších ochranných známk. Súčasná právna úprava (účinná od 14.1.2019) má zakomponované aj preukazovanie používania starších ochranných známk v námietkovom konaní, ale takúto požiadavku v zmysle zákona možno klásť len na niektoré staršie ochranné známky, a to také, ktoré boli ku dňu podania napadnutej prihlášky zapísané najmenej päť rokov (uvedené upravuje § 32 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov – účinnom od 14.1.2019). Prihláška zverejneného označenia bola podaná 15.12.2017 a prvá staršia ochranná známka bola zapísaná 9.11.2018, druhá staršia ochranná známka bola zapísaná 21.11.2018 a tretia staršia ochranná známka bola zapísaná 13.11.2018. Z uvedeného vyplýva, že ani pri podaní námietok podľa súčasnej právnej úpravy by nebolo umožnené prihlasovateľovi žiadať o preukázanie používania starších ochranných známk namietateľa.

Ku konštatovaniu prihlasovateľa, že aj napriek zhode niektorých dotknutých tovarov, nie je žiaden naliehavý dôvod domnievať sa, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi dotknutými označeniami, je potrebné tiež v súlade s ustálenou európskou judikatúrou (rozsudok vo veci T-346/04, *ARTHUR ET FELICIE*, z 24.11.2005) uviesť, že zo známkovo-právneho hľadiska nie je rozhodné, či k zámene zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou skutočne došlo, pretože k záverom o pravdepodobnosti zámeny je postačujúca potenciálna možnosť, že by k takejto zámene mohlo dôjsť.

Keďže boli naplnené všetky podmienky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bodu 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k všetkým prihláseným tovarom a službám, úrad ďalej neposudzoval tieto podmienky vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam uplatneným v podaných námietkach, pretože ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

Mgr. Marianna Paulíková, advokátka  
Karloveské rameno 8/A  
841 04 Bratislava

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