



Banská Bystrica 27. 11. 2019

POZ 482-2018/N-108-2019

ROZHODNUTIE




Vo veci námietok namietateľa Medicover Holding (Cyprus) Limited, Eirinis, 119, CY- 3041 Limassol, Cyprus, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Medicor“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 1.3.2018 prihlasovateľom MEDICOR, s.r.o., Okružná 788/14, 058 01 Poprad 1, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o., Štúrova 3, 811 02 Bratislava - Staré mesto (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 482-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.10.2018, 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 „Medicor“, číslo spisu POZ 482-2018, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Medicor“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 482-2018, (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 2.1.2019 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (účinnom do 13.1.2019), týkajúce sa všetkých prihlásených služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom pätnástich ochranných znáмок EÚ (ďalej aj „staršia ochranná známka“/„staršie ochranné známky“), ktoré obsahujú zhodný dominantný a dištinkatívny slovný prvok „MEDICOVER“.

Namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka EÚ č. 013881115  MEDICOVER, a aj staršia ochranná známka EÚ č. 016453466  MEDICOVER, sú tvorené zhodným slovným a obrazovým prvkom, ktorými sú tvorené i ostatné staršie ochranné známky (ďalšie ochranné známky sú tvorené aj inými slovnými prvkami, prípade slovnými spojeniami), pričom podľa namietateľa sú ostatné slovné spojenia a obrazový prvok  v súvislosti so službami v oblasti zdravotníckej starostlivosti opisné, a preto ťažiskovým prvkom pri posudzovaní podobnosti označení je len slovný prvok „MEDICOVER“.

Namietateľ skonštatoval vizuálnu podobnosť medzi zverejneným označením „Medicor“ a staršími ochrannými známkami so slovným prvkom „Medicover“. Porovnávané označenia sú tvorené rovnakým slovným prvkom „medico“ a koncovým písmenom „r“ pričom sa líšia iba v predposledných hláskach „ve“, slovných prvkov starších ochranných znáмок, ktoré sú však umiestnené v oblasti zníženého vnemu. Z fonetického hľadiska sú podľa namietateľa porovnávané označenia vo vysokej miere podobné, keďže sú zvukovo reprodukovateľné ako „medikor“/„medikover, medikover“, a časť, ktorá je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti znie vo všetkých porovnávaných označeniach veľmi podobne až identicky. Taktiež namietateľ uviedol, že porovnávané označenia obsahujú dištinkatívny prvok „medicor“/„medicover“, teda ide o slová fantazijné, a preto významovú stránku porovnávaných označení neposudzoval.

Namietateľ zdôraznil skutočnosť, že prihlásené služby sú plne obsiahnuté v zapísaných službách starších ochranných známkach a je teda dôvodné predpokladať, že tieto služby sú identické, podobné, prepojené a navzájom súvisiace.




Podľa namietateľa je zverejnené označenie podobné so staršími ochrannými známkami v takej miere, že je nutné medzi nimi skonštatovať pravdepodobnosť zámenny aj asociácie, na základe ktorej by relevantná verejnosť mohla uveriť, že prihlásené a zapísané služby pochádzajú od jedného subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Zdôraznil, že porovnávané označenia sa vzťahujú na zhodné a veľmi podobné služby v triede 44 a z toho dôvodu stačí menší stupeň podobnosti medzi označeniami na preukázanie existencie pravdepodobnosti zámenny.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky „Medicor“, POZ 482-2018, v celom rozsahu zamietol.

Listom úradu zo 14.1.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 21.3.2019 uviedol, že nesúhlasí s podanými námietkami, ktoré nie sú podľa neho dôvodné, a že neexistuje prekážka, ktorá by bránila zápisu označenia prihlasovateľa do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ uviedol, že vďaka grafickej úprave označení vyvoláva zverejnené označenie prihlasovateľa v spotrebiteľskej verejnosti odlišný dojem, a nesúhlasí ani s tvrdením namietateľa, podľa ktorého je

obrazový prvok  opisný, pretože sa podobá na bežne používaný medicínsky symbol  „caduceus“. Podľa prihlasovateľa obrazový prvok vo všetkých označeniach tvorí podstatnú súčasť označenia a vďaka jeho grafickej úprave vyvoláva označenie namietateľa u spotrebiteľskej verejnosti úplne odlišný dojem ako zverejnené označenie a teda nie je možné, aby na strane verejnosti vzniklo nebezpečenstvo zámenny. Podľa prihlasovateľa má obrazový prvok  dominantný charakter, keďže sa nachádza pred/nad slovným prvkom „MEDICOVER“ vo všetkých starších ochranných známkach a zabezpečuje tak rozdielnosť v celkovom dojme porovnávaných označení.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovné prvky „medicor“/„medicover“ sú podľa neho opisné, pretože majú spoločný základ „medic“, ktorý má spojitosť s medicínou a s lekárstvom. Podľa názoru prihlasovateľa je vizuálna rozdielnosť označení nespochybniteľná.

Prihlasovateľ skonštatoval minimálnu mieru podobnosti z hľadiska fonetického, keďže zvuková reprodukcia je daná nielen poradím písmen, ale aj počtom slabík, teda jeho dĺžkou.

Prihlasovateľ uviedol, že zo sémantického hľadiska existuje medzi porovnávanými označeniami istá miera podobnosti, a to z dôvodu opisnosti časti slovného prvku označenia prihlasovateľa i namietateľa vo vzťahu k prihláseným/zapísaným službám.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie má získanú rozlišovaciu spôsobilosť svojím dlhodobým, sústavným a intenzívnym používaním na území Slovenskej republiky, čiže takmer 20 rokov. Prihlasovateľ poukázal na svoje hospodárske výsledky prostredníctvom finančného reportu zo serveru „finstat.sk“ a dosiahnuté tržby od roku 2009.

Prihlasovateľ poukázal na článok 8 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, podľa ktorého označenie „Medicor“ požíva právnu ochranu od momentu, kedy sa stalo súčasťou obchodného mena prihlasovateľa, teda od roku 2000, čo bolo dávno predtým, ako namietateľ zaregistroval svoje ochranné známky so slovným prvkom „MEDICOVER“, ktoré nie sú na území Slovenskej republiky známe.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na článok 9, ods. 2, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie, podľa ktorého „Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak označenie je

zhodné s ochrannou známkou EÚ alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti“.

Ochranné známky namietateľa nemôžu podľa názoru prihlasovateľa predstavovať zápisnú prekážku zverejneného označenia, ktorého súčasťou je skoršie nezapísané označenie prihlasovateľa „Medicor“, oprávnené používané prihlasovateľom už od roku 2000.

Vo vzťahu k namietanej podobnosti služieb prihlasovateľ uviedol, že on ponúka veľmi špecifické lekárske služby v oblasti dermatológie a estetickej medicíny, kým namietateľ má chránené len všeobecné lekárske služby, a preto vidí len istú mieru podobnosti v porovnávaných službách.

V závere prihlasovateľ uviedol, že medzi označeniami nie je taká miera podobnosti, ktorá by zakladala dôvod na zamietnutie prihlášky ochrannej známky, a preto žiada, aby úrad v celom rozsahu námietky zamietol.

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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) 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.

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


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 ochrannej známky „Medicor“, číslo spisu POZ 482-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 1.3.2018 prihlasovateľom MEDICOR, s.r.o., Okružná 788/14, 058 01 Poprad, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.10.2018 pre služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom:


- obrazovej ochrannej známky EÚ  MEDICOVER, č. 013881115 s právom prednosti od 26.3.2015, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ  MEDICOVER, č. 016453466 s právom prednosti od 9.3.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ  MEDICOVER HEALTHCARE SERVICES, č. 016530891 s právom prednosti od 30.3.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016530909 s právom prednosti od 30.3.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016600371 s právom prednosti od 12.4.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ 
<https://euipo.europa.eu/copla/image/CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLGRUGQPWE7TYWOAWUXA2L2VUSRG4AXQJ5DDMG2NBRWWH6ZNCBD3RM>, č. 016600439 s právom prednosti od 12.4.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016816969 s právom prednosti od 8.6.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016816977 s právom prednosti od 8.6.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016816985 s právom prednosti od 8.6.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016821266 s právom prednosti od 9.6.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016821291 s právom prednosti od 9.6.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016890221 s právom prednosti od 20.6.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016890261 s právom prednosti od 20.6.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016890311 s právom prednosti od 20.6.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ  , č. 016890345 s právom prednosti od 20.6.2017, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 42 a 44 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 charakter zverejneného označenia „Medicor“, rozsah prihlasovaných služieb (trieda 44) a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známk a nimi chránených tovarov a služieb a tiež vzhľadom na efektívnosť správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí prednostne pokračovať porovnávaním služieb a označení len v súvislosti s ochrannou známkou EÚ  MEDICOVER, č. 013881115 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“).

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 44 – „poskytovanie lekárskeho poradenstva v oblasti estetickej medicíny; poskytovanie lekárskeho poradenstva v oblasti dermatológie; estetická chirurgia; implantovanie vlasov; lekárske poradenské služby v oblasti zdravotnej starostlivosti; chirurgia; kozmetická a plastická chirurgia; služby kozmetických kliník a kliník pre plastickú chirurgiu; lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; poskytovanie lekárskeho ošetrovania pokožky založených na odbere, množení a aplikácii fibroplastov“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných služieb aj pre služby:

v triede 44 – „*advice relating to dentistry; dietary guidance; consulting services relating to health care; psychological counseling; services for the provision of medical care information; medical clinic services; medical advisory services; dental consultations; medical services; medical examination of individuals; medical care; nursing, medical; health centers; services for the provision of medical facilities; conducting of medical examinations; performing diagnosis of diseases; preparation of reports relating to medical matters; psychiatric services; psychotherapy services; holistic psychotherapy; reflexology; physical rehabilitation; providing online medical record services other than dentistry; hospitals; physician services; dentistry; telemedicine services; pharmaceutical services; trans-telephone heart monitoring services; sports medicine services; medical health assessment services; health care services offered through a network of health care providers on a contract basis; services for the testing of blood; services for the testing of urine*“ (poradenské služby v oblasti stomatológie; diétne poradenstvo; poradenské služby v oblasti zdravotnej starostlivosti; psychologické poradenstvo; poskytovanie informácií o zdravotníckej starostlivosti; služby lekárskeho poradenstva; zubné poradenstvo; lekárske služby; lekárske vyšetrenie osôb; lekárska starostlivosť; ošetrovateľská starostlivosť; zdravotné strediská; poskytovanie lekárskeho zariadenia; vedenie lekárskeho vyšetrenia; vykonávanie diagnostiky ochorení; príprava správ v oblasti lekárskeho zariadenia; psychiatrické služby; psychoterapeutické služby; holistická psychoterapia; reflexológia; rehabilitácia tela; poskytovanie lekárskeho záznamu online s výnimkou zubárskych záznamov; nemocnice (služby); lekárske služby; zubné lekárstvo; telemedicínske služby; farmaceutické služby; monitorovanie činnosti srdca pomocou telefónu; služby v oblasti športovej medicíny; lekárske hodnotenia zdravotnej spôsobilosti; zdravotnícke služby poskytované v rámci siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zmluvnom základe; rozbory krvi; vyšetrenie moču).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, 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.

Prihlásené služby „*lekárske služby*“ pre zverejnené označenie v triede 44 sú zhodné so zapísanými službami „*lekárske služby*“ v triede 44 pre prvú staršiu ochrannú známku.

Zverejnené označenie je ďalej prihlásené pre služby „*poskytovanie lekárskeho poradenstva v oblasti estetickej medicíny; poskytovanie lekárskeho poradenstva v oblasti dermatológie; lekárske poradenské služby v oblasti zdravotnej starostlivosti*“ v triede 44, ktoré možno považovať za služby zhodné so službami „*poradenské služby v oblasti zdravotnej starostlivosti; lekárske poradenské služby*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 44.

Zverejnené označenie je taktiež prihlásené pre služby „*estetická chirurgia; chirurgia; kozmetická a plastická chirurgia; implantovanie vlasov*“ v triede 44, ktoré vo všeobecnosti zahŕňajú služby zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 44 „*lekárska starostlivosť*“. Vzhľadom na to, že posudzované služby majú podobný charakter, účel aj poskytovateľa a navyše sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, ide o služby vo vysokej miere podobné.

Prihlásené služby „*služby kozmetických kliník a kliník pre plastickú chirurgiu; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; poskytovanie lekárskeho ošetrovania pokožky založených na odbere, množení a aplikácii fibroplastov*“ v triede 44 pre zverejnené označenie a služby „*služby lekárskeho poradenstva*“ zapísané v triede 44 druhej staršej ochrannej známky možno posúdiť za služby vo vysokej miere podobné, pretože zahŕňajú okruh lekárskeho poradenstva, ktoré sú poskytované klientom na špecializovaných pracoviskách (klinikách), majú rovnaký charakter, účel aj poskytovateľa a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Porovnanie označení



Zverejnené označenie (POZ 482-2018)

Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 013881115)

Medicor



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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného označenia „Medicor“ s obrazovou prvou staršou ochrannou známkou  MEDICOVER. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „Medicor“, napísaným bežným fontom písma čiernej farby. Prvá staršia ochranná známka je tvorená obrazovým prvkom  čiernej farby, pripomínajúcim časť tela človeka s rozpaženými rukami a s tromi čiarami v tvare poloblúku, prechádzajúcimi ponad jeho hlavu. Za obrazovým prvkom je umiestnený slovný prvok „MEDICOVER“, ktorý je taktiež čiernej farby, napísaný štandardným typom písma.

Slovný prvok „medicor“ zverejneného označenia je tvorený šiestimi zhodnými písmenami, umiestnenými na rovnakých pozíciách ako má slovný prvok „medicover“ prvej staršej ochrannej známky. Porovnávané označenia sa od seba líšia len strednou časťou „ve“, ktorá sa nachádza v slovnom prvku prvej staršej ochrannej známky navyše, avšak ktorá nedokáže potlačiť zhodné usporiadanie písmen na začiatku a na konci slovného prvku kolíznych označení. Zhodnú slovnú časť „medico“, nachádzajúcu sa na začiatku slovných prvkov porovnávaných označení „medicor“/„medicover“, pritom vníma bežný spotrebiteľ prednostne, pretože upúta jeho pozornosť a aj ľahšie si ju uchová v pamäti. Vzhľadom na uvedené podobnosti a odlišnosti, s prihliadnutím aj na obrazový prvok starších ochranných známk možno predpokladať, že porovnávané označenia budú vytvárať v očiach relevantnej verejnosti podobný vizuálny dojem.

Z fonetického hľadiska slovné prvky zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky bude spotrebiteľ vnímať ako cudzie slová, keďže nepatria do slovenskej slovnej zásoby, a tejto skutočnosti prispôbi aj ich výslovnosť. Slovenskí spotrebiteľia bežne vyslovujú „c“ v cudzích slovách ako „k“, a preto slovné prvky porovnávaných označení bude vyslovovať ako „medikor“ a „medikover/medikovr“. Slovný prvok zverejneného označenia je tvorený tromi slabikami „me-di-kor“ a prvá staršia ochranná známka štyrmi slabikami „me-di-ko-ver/vr“. Na začiatku zaznejú pri oboch porovnávaných označení rovnaká slabika „me-di“ a na konci rovnaká hláska „r“. Z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podobné vo vyššej miere.



Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Zverejnené označenie „medicor“ môže z významového hľadiska spotrebiteľ rozdeliť na dve slovné časti, a to na prvok „medi“ vo význame „liečenie, medicína“, ktorému aj laický spotrebiteľ rozumie a na menej známy prvok „cor“, ktorého význam z latinčiny „srdce“ identifikuje len odborná verejnosť. Slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „medicover“ môže spotrebiteľ taktiež rozdeliť na všeobecne známu slovnú časť „medi“ a časť „cover“ vo význame „pokryť, pokrytie“, ktorej anglicky hovoriaci spotrebiteľ porozumie. Obrazový prvok prvej staršej ochrannej známky vyjadruje „človeka s rozpaženými rukami“, čo môže spotrebiteľ vo vzťahu k jej slovnému prvku „medicover“ vnímať ako doplnkový prvok, pretože spoločne vyjadrujú prepojenie človeka s poskytovaním zdravotníckych služieb. Priemerný spotrebiteľ sa bude na základe uvedených skutočností domnievať, že pod porovnávanými označeniami sa budú poskytovať služby týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, a teda možno konštatovať, že zo sémantického hľadiska sú si kolízne označenia podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triede 44 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné služby určené. Vzhľadom k tomu, že ide o poskytovanie lekárskeho služieb, vrátane estetickej chirurgie, je možné predpokladať, že aj široká spotrebiteľská verejnosť bude vo vzťahu k svojmu životu a zdraviu venovať zvýšenú pozornosť pri ich výbere.

Pri celkovom zhodnutí porovnávaných označení možno konštatovať medzi kolíznymi označeniami vizuálnu i sémantickú podobnosť a vyššiu mieru fonetickej podobnosti. Zverejnené označenie „Medicor“ a prvá staršia ochranná známka  **MEDICOVER** sú tvorené zhodnou slovnou časťou „medi“, umiestnenou na začiatku slovných prvkov porovnávaných označení, ktorá je jasne a prednostne vnímaná spotrebiteľom. Slovné prvky porovnávaných označení obsahujú aj zhodnú strednú časť „co“ a sú taktiež ukončené zhodným písmenom „r“. Spotrebiteľ tak nemusí postrehnúť ich rozdiel v strede označení. Zhodné prvky v oboch označeniach sú pritom prvkami s dominantným charakterom a rozlišovacou funkciou. Obrazový prvok  prvej staršej ochrannej známky, ktorý je umiestnený pred slovným prvkom „medicover“ je len opisný, s doplnkovým charakterom vo vzťahu k zapísaným službám prvej staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zvýšenej pozornosti, ktorú venuje niektorým predmetným službám, pretože spotrebiteľ má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

K argumentom prihlasovateľa, týkajúcim sa používania obchodného mena pred samotným podaním prihlášky ochrannej známky je potrebné uviesť, že tie nemajú vplyv na posúdenie zákonom stanovených podmienok v uplatnenom námietkovom dôvode podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu sú prihlasovateľom predložené dôkazy, ktorými chcel preukazovať používanie zverejneného označenia na účely tohto konania irelevantné.

Vzhľadom na výsledok porovnania zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky, na základe ktorých úrad v plnom rozsahu vyhovel namietateľovi, sa úrad porovnávaním zverejneného označenia s ďalšími ochrannými známkami namietateľa nezaoberal, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia

nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Panenská 5
811 03 Bratislava-Staré Mesto

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Palisády 36
811 06 Bratislava 1