



Banská Bystrica 27. 3. 2018
OZ 242737/I-13-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa CrossFit, Inc., 1500 Green Hills Road Sutie 201, Scotts Valley, California, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 242737 „CROSS BE FIT“ majiteľa Landlord, s. r. o., A. Kmeťa 16, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária s. r. o., Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) a s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 242737 sa vyhlasuje za neplatnú pre služby „organizovanie turnajov a súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; požičiavanie a prenájom športového výstroja, náradia, športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov; poskytovanie športových zariadení; informácie o možnostiach rekreácie; poskytovanie elektronických publikácií online, bez možnosti stiahnutia, kopírovania; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kongresov; školenie; zábavné parky; telesná výchova; poskytovanie zariadení na odдых a rekreáciu; poskytovanie športovísk; organizovanie živých vystúpení; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby osobných trénerov; prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitness cvičenia); kurzy telesného cvičenia“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre služby „produkcia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava; koncertné siene (služby); poskytovanie zariadení na karaoke; požičiavanie hračiek“ v triede 41 a pre služby v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 8.2.2017 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 242737 „CROSS BE FIT“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý sa týkal všetkých služieb v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom slovných ochranných známk Európskej únie č. 005049192 „CROSSFIT“ podanej 2.5.2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a č. 012850673 „CROSSFIT“, podanej 6.5.2014 a zapísanej pre tovary v triede 16 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ďalej konštatoval, že je majiteľom slovných medzinárodných ochranných známk „CROSSFIT“ č. 1086145, registrovanej 13.7.2011 pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a č. 1184215, registrovanej 22.10.2013 pre tovary v triede 16 a 28, obe platné na území Európskej únie.

V ďalšej časti návrhu porovnal napadnutú ochrannú známku s ochrannými známkami navrhovateľa z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska a uviedol, že celá ochranná známka navrhovateľa je obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke, v dôsledku čoho možno konštatovať vysoký stupeň vizuálnej podobnosti,

ich fonetickú podobnosť a sémantickú zhodnosť. Navrhovateľ ďalej uviedol, že služby napadnutej ochrannej známky v triede 41 sú identické so službami ochrannej známky EÚ č. 005049192 v triede 41. K službám napadnutej ochrannej známky v triede 35 navrhovateľ uviedol, že napriek tomu, že jeho ochranné známky nechránia služby v tejto triede, chránia však služby v triede 38, ktoré zodpovedajú pojmom z napadnutej ochrannej známky, lebo ide o poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií, šírenie reklamných informácií, pričom toto je podporované i tovarmi v triedach 9, 16 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa navrhovateľa ide o služby podobné a súvisiace, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovania služieb v triede 41 spadajúcej do jednotnej skupiny, ktoré oslovujú rovnakú spotrebiteľskú verejnosť. Ďalej poukázal na to, že služby napadnutej ochrannej známky v triede 43 síce jeho ochranné známky nechránia, avšak chránia služby v triede 41, ktorých poskytovanie je spojené i so službami, ako sú reštauračné služby, služby barov, reštaurácií a jedální, zabezpečovanie jedál a ubytovania. Podľa navrhovateľa teda na základe uvedeného je zrejmé, že ide o identické, podobné a súvisiace tovary a služby.

Navrhovateľ poukázal na to, že jeho ochranné známky „CROSSFIT“ majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to s ohľadom na dominantný dištinkívny prvok „CROSS“, ktorý nie je v žiadnom prípade opisný a je fantazijné spojený s prvkom „FIT“. Konštatoval, že napadnutá ochranná známka obsahuje identický dominantný a dištinkívny prvok „CROSS“ spolu s prvkom „FIT“, ktorý vytvára zhodné asociácie ako ochranná známka navrhovateľa „CROSSFIT“.

Podľa navrhovateľa z uvedeného vyplýva, že kolízne ochranné známky sú natoľko podobné, že existuje pravdepodobnosť zámény vrátane pravdepodobnosti asociácie u relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti.

Navrhovateľ na odôvodnenie dobrého mena jeho ochranných známk uviedol, že je nadnárodne pôsobiacou spoločnosťou so sídlom v USA, založenou v roku 1996, ktorá od svojho vzniku používa obchodné meno CrossFit a je jednou z najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v oblasti fitnes a zdravého životného štýlu. Poukázal na to, že je známy hlavne vďaka svojmu špecifickému tréningovému systému, v súčasnosti je po celom svete okolo 5500 certifikovaných fitcentier, ktoré sú oprávnené trénovať systémom CrossFit, resp. školiť trénerov a viesť kurzy. Konštatoval, že označenie „CrossFit“ je jednou z najznámejších značiek na trhu v oblasti fitnes a produkty a služby jeho spoločnosti si získali dobrú povesť a vysokú popularitu medzi bežnými ľuďmi, značka „CrossFit“ je celosvetovo známa a veľmi obľúbená vo svojom odvetví. Navrhovateľ poukázal ďalej na to, že CrossFit je špeciálny silový a kondičný program, pričom navrhovateľ poskytuje licenciu na používanie názvu „CrossFit“ pre posilňovne a fitnesscentrá za ročný poplatok (www.crossfit.com, výpis z obchodného registra, zoznam zmluvných partnerov vo svete).

Navrhovateľ konštatoval, že výsledkom rozsiahlej, dlhodobej marketingovej a reklamnej činnosti označenia „CrossFit“ a používania ochranných známk „CrossFit“ v obchodnej činnosti navrhovateľa sú ochranné známky spotrebiteľmi na celom svete asociované výlučne s obchodným menom navrhovateľa a jeho službami, resp. produktmi. Navrhovateľ uviedol, že prostredníctvom svojich oficiálnych webových stránok, siete svojich licencovaných trénerov a školiteľov, ako aj fitnesscentier je už viac rokov aktívny aj na trhu v Slovenskej republike a ochranná známka „CrossFit“ je vo svete aj na území Slovenskej republiky dobre etablovanou ochranou známkou v oblasti fitnes tréningu, zdravej výživy a životného štýlu (výpisy z ochranných známk, internetové stránky navrhovateľa a majiteľa, licenčné zmluvy z rokov 2014 až 2016, analytické údaje o návštevnosti stránok). Podľa navrhovateľa si majiteľ bol vedomý dobrého mena ochrannej známky „CrossFit“ a registráciou a používaním označenia „CrossbeFit“ sa jednoznačne snažil túto známosť využiť v obchodnej súťaži vo svoj prospech.

Navrhovateľ poukázal na to, že spoločnosť majiteľa je prevádzkovateľom areálu Extreme Park v Žiline, z jeho stránok vyplýva, že minimálne od 18.8.2015 začal vo svojom zariadení prevádzkovať fitnes zariadenia a fitnes program s označením Crossbefit, ktorý svojou náplňou a spôsobom vykonávania kopíruje tréningový program CrossFit vyvinutý a licencovaný spoločnosťou navrhovateľa. Ďalej navrhovateľ zistil, že spoločnosť majiteľa má na svojich stránkach skopírovaný tréningový systém navrhovateľa a jeho stránky nelegálne zahŕňajú a používajú ochranné známky a obchodné meno navrhovateľa bez jeho súhlasu. Podľa navrhovateľa zo stránok majiteľa, aj z jeho výpisu z obchodného registra vyplýva, že predmet podnikania a jeho podnikateľské aktivity sa do značnej miery zhodujú a sú podobné s podnikateľskými aktivitami navrhovateľa a produktmi a službami chránenými ochrannými známkami navrhovateľa (kópia stránok majiteľa www.extremepark.sk/crossbefit/ a www.crossbefit.sk).

Navrhovateľ uviedol, že internetové stránky patria medzi významné komunikačné kanály so zákazníkmi, preto umiestnenie ochranných známk navrhovateľa na stránke majiteľa môže vyvolať dojem sponzorstva

stránky majiteľa navrhovateľom, resp. že majiteľ je oficiálny alebo autorizovaný zástupca navrhovateľa, čím dochádza zo strany majiteľa k zneužívaniu rokmi budovaného goodwillu navrhovateľa. Navrhovateľ konštatoval, že s každou osobou, ktorá používa ochranné známky, resp. logá „CrossFit“ má uzavretú písomnú licenčnú zmluvu, deklaráciu o spolupráci, či iný záväzný písomný dokument. S majiteľom nemá nijakú zmluvu či dokument, oprávňujúci majiteľa používať ochranné známky navrhovateľa a konaním majiteľa tak dochádza k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk navrhovateľa.

Navrhovateľ uviedol, že listom z 30.8.2016 oslovil majiteľa, v ktorom ho upozornil na protiprávnosť jeho konania. Majiteľ vo svojej odpovedi odmietol spomínané konanie a odmietol upustiť od používania označení „Crossbefit“, pretože podľa neho práva navrhovateľa neporušuje, keďže ochranné známky navrhovateľa „CROSSFIT“ mali stratiť svoju rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu, že sa z nich mal stať názov bežný pre označenia kondičných tréningov.

Navrhovateľ k uvedenému uviedol, že sa snaží svoju značku šíriť po celom svete a robí to spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu značky, ale cieľným výberom spolupracujúcich subjektov a vyžadovaním splnenia požadovaných štandardov kvality prirodzene hodnotu svojej značky zvyšuje. Konštatoval, že šíri svoje produkty organizovaním seminárov, odborných školení, poskytovaním licencií a touto formou je prítomný už viac rokov aj na území Slovenskej republiky (*odkazy na stránky siete fitcentier Power Gears*).

Navrhovateľ uviedol, že dobré meno a popularita jeho ochranných známk viedli majiteľa k tomu, aby si zaregistroval označenie „Crossbefit“ na poskytovanie ukradnutého know-how navrhovateľa, pričom takéto útoky na integritu ochrannej známky navrhovateľa a pokusy o zneužívanie jej dobrého mena sú to, čo by mohlo spôsobiť zníženie hodnoty a rozmieňanie ochranných známk navrhovateľa. Navrhovateľ poukázal na to, že je nútený aktívne sa brániť aj voči iným subjektom a už v minulosti bol na území Slovenskej republiky v takomto spore úspešný (*dohoda o urovaní so spoločnosťou Uppsala s. r. o.*).

Podľa navrhovateľa je z dôkazov jasné, že staršie ochranné známky „CROSSFIT“ sú predmetom dlhodobého a intenzívneho používania tak na území EÚ, ak aj na území Slovenskej republiky a toto označenie má zavedenú pozíciu a vysoký stupeň povedomia u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Súčasne sú jeho ochranné známky vizuálne, foneticky vysoko podobné a sémanticky zhodné s napadnutou ochrannou známkou a ochranné známky navrhovateľa majú vysokú prirodzenú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa navrhovateľa existuje vysoká pravdepodobnosť, že verejnosť si prestane spájať ochranné známky s dobrým menom len s výrobkami a službami navrhovateľa a začne ich spájať aj s inými výrobkami a službami, pochádzajúcimi z iného obchodného zdroja. Môže tak dôjsť k ujme na rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk navrhovateľa s dobrým menom, navyše používanie napadnutej ochrannej známky by parazitovalo na atraktivite ochranných známk s dobrým menom, čo by mohlo zvýšiť tržby majiteľa v neprimeranom rozsahu.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 24.3.2017 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 vo svojom vyjadrení doručenom úradu 31.7.2017 konštatoval, že medzi vizuálnymi vnemami porovnávaných ochranných známk je dostatočná rozdielnosť na to, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo ich zámenny z toho hľadiska. K porovnaniu ochranných známk z fonetického hľadiska majiteľ uviedol, že fonetické vnemy označení sú čiastočne podobné, zo sémantického hľadiska podľa majiteľa nie sú označenia podobné, pretože význam napadnutej ochrannej známky bude pravdepodobne vnímaný verejnosťou ako „Chod“ a buď „fit“, kým namietané ochranné známky budú spotrebiteľia vnímať ako dve samostatné slová „prejst“, resp. „kríž“ a „fit“, teda ako slová bez jasného a konkrétneho spoločného významu. Podľa majiteľa ide teda v prípade porovnávaných ochranných známk o zrejmu vizuálnu a sémantickú odlišnosť, ktorá je napriek určitej fonetickej podobnosti v nízkej miere dostatočná na konštatovanie, že nejde o podobné ochranné známky.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že termín „fit“ je vzhľadom na jeho význam v angličtine všeobecne zrozumiteľný aj pre slovenskú verejnosť a vo vzťahu k zapísaným službám namietaných ochranných známk je slovom s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, pričom nižšia rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk

mok nesvedčí konštatovaniu, že by si relevantný spotrebiteľ mohol zameniť služby pochádzajúce od navrhovateľa so službami pochádzajúcimi od majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Pri porovnaní tovarov a služieb majiteľ poukázal na to, že neexistuje podobnosť medzi tovarmi, pre ktoré sú zapísané medzinárodné ochranné známky navrhovateľa a ochranná známka EÚ č. 12850673. Čo sa týka porovnania tovarov a služieb namietanej ochrannej známky EÚ č. 5049192 so službami napadnutej ochrannej známky, majiteľ konštatoval nepodobnosť vo vzťahu k tovarom namietanej ochrannej známky v triede 9. Ďalej uviedol, že jedinou triedou spoločnou pre napadnutú ochrannú známku s namietanou ochrannou známkou je trieda 41, pričom služby napadnutej ochrannej známky zapísané v triede 41 môžu byť považované za čiastočne podobné v položkách „*služby osobných trénerov, kondičný výcvik, organizovanie a vedenie vzdelávacích a školských konferencií a seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie a vedenie kongresov*“.

Majiteľ uviedol, že adresátom predmetných služieb je skupina verejnosti, ktorá sa zaoberá športovými aktivitami, cvičením, zdravým životným štýlom, zdravým stravovaním a pod. Ďalej k pravdepodobnosti zámeny porovnávaných ochranných známkou poukázal na to, že v napadnutej ochrannej známke sú zásadnými rozlišujúcimi prvkami - použitie viacerých slov, grafický prvok a celkové farebné vyhotovenie s použitím kontrastných farieb bielej, žltej a čiernej, ktoré ovplyvňujú odlišný vizuálny, čiastočne fonetický vnem a spolu so sémantickým významom zabezpečujú relevantnej verejnosti komplexne odlišný vnem ako vyvolávajú staršie ochranné známky navrhovateľa. Podľa majiteľa čiastočná podobnosť ochranných známkou v jednom prvku s minimálnou podobnosťou dvoch porovnávaných služieb len v triede 41, nie je postačujúca na konštatovanie rizika možnej zámeny označení, resp. k vyvolaniu asociácie medzi nimi.

Vo vzťahu k dôvodu uplatnenému v zmysle § 7 písm. b) majiteľ uviedol, že vzhľadom na zrejmu vizuálnu a sémantickú odlišnosť, ktoré kompenzujú čiastočnú fonetickú podobnosť v nízkej miere celkovo ide o odlišné ochranné známky a podmienka ich podobnosti tým nie je naplnená.

Majiteľ zaujal stanovisko aj k dobrému menu ochranných známkou navrhovateľa a uviedol, že napriek predloženiu mnohých dôkazových materiálov sa územia EÚ a Slovenskej republiky týkajú len niektoré z nich. Poukázal na to, že celkový počet aktívnych fitnesscentier, ktoré majú licenciu pre územie SR na používanie namietanej ochrannej známky „CROSSFIT“, nesvedčí o známosti ochrannej známky, resp. o jej dobrom mene. Rovnako podľa majiteľa argument o návštevnosti stránok navrhovateľa z územia SR nie je argumentom o dobrom mene jeho ochranných známkou, ide o štatistický údaj nepreukazujúci ich prípadnú známosť a s tým spojenú kvalitu tohto označenia v zmysle nadobudnutia dobrého mena.

Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ nepredložil údaje o reklamných aktivitách, ktoré by preukazovali prostriedky vynaložené na propagáciu a reklamu jeho ochrannej známky, nepredložil dôkazy o dobrom mene ochrannej známky medzi širšou verejnosťou formou organizovania alebo účasti na aktivitách pre verejnosť, reklamných podujatiach, akciách, prednáškach, seminároch spojených so zdravou fyzickou aktivitou. Podľa majiteľa existencia internetových stránok je považovaná za základnú a bežnú súčasť každého podnikateľa, ktorá nemá výpovednú hodnotu o dobrom mene alebo o známosti ochrannej známky. Taktiež navrhovateľ nepreukázal, že by použitie napadnutej ochrannej známky neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti jeho ochranných známkou, resp. že by bolo na ujmu jeho ochranným známkam a dôrazne sa ohradil voči tvrdeniam navrhovateľa, že „*poskytuje ukradnuté know-how*“ na „*vlastné obohatenie a rýchlejšie dosiahnutie zisku*“. Poukázal pritom na zásadný rozdiel pri poskytovaní jeho služieb, pozostávajúcich z komplexu cvičení, v porovnaní s „*know-how*“ navrhovateľa (*dôkaz - internetová stránka www.crossbefit.sk/rozvrh*).

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad zamietol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

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.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

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

Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 242737 „CROSS BE FIT“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Landlord, s. r. o., A. Kmeťa 16, 969 01 Banská Štiavnica s právom prednosti od 23.7.2015 bola 13.6.2016 zapísaná do registra ochranných znáмок pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 005049192 „CROSSFIT“ s právom prednosti od 2.5.2006, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 41,
- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 012850673 „CROSSFIT“ s právom prednosti od 6.5.2014, zapísanej pre tovary v triedach 16 a 28,
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1086145 „CROSSFIT“ platnej na území Európskej únie s právom prednosti od 13.7.2011 zapísanej pre tovary v triede 25,
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 1184215 „CROSSFIT“ platnej na území Európskej únie s právom prednosti od 21.1.2014 zapísanej pre tovary v triedach 16 a 28.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných znáмок 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 služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

v triede 35 – „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznámov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; prieskum trhu; obchodný manažment pre športovcov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; komerčné informačné kancelárie*“,

v triede 41 – „*organizovanie turnajov a súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; požičiavanie a prenájom športového výstroja, náradia, športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov; poskytovanie športových zariadení; informácie o možnostiach rekreácie; poskytovanie elektronických publikácií online, bez možnosti stiahnutia, kopírovania; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kongresov; školenie; zábavné parky; telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; produkcia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava; koncertné siene (služby); poskytovanie športovísk; organizovanie živých vystúpení; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; poskytovanie zariadení na karaoke; služby osobných trénerov; prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; požičiavanie hračiek*“,

v triede 43 – „*poskytovanie, prenájom prechodného ubytovania; penzióny; hotelierske služby; služby barov; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; kaviarne; samoobslužné reštaurácie; reštauračné (stravovacie) služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; príprava a dodávanie hotových jedál*“

na objednávku (katering); rezervácie prechodného ubytovania; prázdninové tábory (ubytovacie služby); motely (služby); bufety (rýchle občerstvenie); poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede“.

Ochranná známka Európskej únie č. 005049192 „CROSSFIT“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9 - „online journals in the field of fitness and nutrition; audio and visual sound recordings, namely prerecorded cassettes, compact discs, videos, DVDs, and CD-roms in the field of health, fitness or nutrition; semi-conductor devices containing recorded sound and/or video and/or images; music, sounds, images, text, signals, software, information, data and code provided by telecommunications networks, by online delivery and by way of the Internet; photographic and cinematographic films prepared for exhibition; computer software; non-printed publications; electronic, magnetic and optical credit, identity and/or membership cards; sunglasses and cases and bags adapted therefor“ (v preklade „on-line časopisy v oblasti kondície a výživy; zvukové a vizuálne zvukové záznamy, a to kazety, CD disky, videá, DVD disky a CD-ROM disky z oblasti zdravia, kondície alebo výživy; polovodičové prístroje obsahujúce nahratý zvuk a/alebo video a/alebo obraz; hudba, zvuk, obraz, text, publikácie, signál, softvér, informácie, dáta a kódy poskytované telekomunikačnými sieťami, doručované on-line a prostredníctvom internetu; fotografické a kinematografické filmy pripravené na premietanie; počítačový softvér; netlačené publikácie; elektronické, magnetické a optické kreditné, identifikačné a/alebo členské karty; slnečné okuliare a puzdrá a tašky prispôsobené pre ne“).

v triede 38 - „chat room and electronic bulletin board services; electronic dissemination and distribution of data and information in the field of fitness and nutrition; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid, including the provision of such services online from the internet or extranets“ (v preklade „služby internetových a elektronických fór; elektronické rozširovanie a distribúcia dát a informácií v oblasti kondície a výživy; informačné, poradenské a konzultačné služby, všetky súvisiace so spomenutým, vrátane poskytovania týchto služieb on-line prostredníctvom internetu alebo extranetu“).

v triede 41- „fitness training; rendering online interactive fitness services which allow users to create and/or use fitness and body building programs; providing information in the field of fitness and bodybuilding; consultation services with fitness trainers; educational, instructional and training services; arranging and conducting educational and training conferences and seminars; production of educational sound and video recordings; lease, hire and rental of instructional and teaching materials; provision of education online from a computer database or via the Internet or extranets; conducting courses, seminars and workshops; design, setting, administering and marking examinations; testing of people; provision of online journals featuring information relating to fitness and nutrition; provision of blogs featuring information on fitness and special events; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid, including the provision of such services online from the internet or extranets“ (v preklade „kondičný výcvik; poskytovanie on-line interaktívnych kondičných služieb, ktoré umožňujú užívateľom vytvárať a/alebo využívať kondičné a kulturistické programy; poskytovanie informácií v oblasti kondície a kulturistiky; konzultačné služby kondičných trénerov; vzdelávacie, inštruktážne a trénerské služby; organizovanie a vedenie vzdelávacích a školiteľských konferencií a seminárov; výroba vzdelávacích zvukových záznamov a videozáznamov; nájom, požičiavanie a prenájom inštruktážnych a vyučovacích materiálov; poskytovanie vzdelávania on-line z počítačovej databázy alebo cez internet alebo extranety; vedenie kurzov, seminárov a workshopov; tvorba, úprava, nastavovanie, spravovanie a známkovanie skúšok; testovanie ľudí; poskytovanie on-line časopisov obsahujúcich informácie v oblasti výživy a kondície; poskytovanie internetových spravodajských serverov s článkami (blogy) o kondícii a špeciálnych podujatiach; informačné, poradenské a konzultačné služby, všetky súvisiace so spomenutým, vrátane poskytovania týchto služieb on-line prostredníctvom internetu alebo extranetu“).

Ochranná známka Európskej únie č. 012850673 „CROSSFIT“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

v triede 16 - „paper goods and printed matter, namely, a series of books, written articles, handouts and worksheets in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; printed instructional, educational, and teaching materials in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; magazines in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; general feature magazines; exercise books; posters, bumper stickers“ (v preklade „tovary z papiera a tlačoviny, a to série kníh, písané články, brožúry a testy v oblasti fitnes, výživy, športu a cvičenia; tlačené inštruktážne, vzdelávacie a vyučovacie materiály v oblasti fitnes, výživy, športu a cvičenia;“).

časopisy v oblasti fitness, výživy, športu a cvičenia; časopisy s nešpecifikovaným obsahom; cvičebnice; plagáty, nálepky na nárazníky vozidiel“),

v triede 28 - „exercising equipment, namely, weight lifting bars, dumbbells, medicine balls, nets for sports, exercise bars; fitness machines and equipment, namely, rowing machines; exercise weights; gymnastic apparatus“ (v preklade „nariadenie na cvičenie, a to tyče pre vzpieráčov, činky, medicinbalové lopty, siete [športové potreby], tyče na cvičenie; stroje a zariadenia na telesné cvičenie, a to veslovacie trenažéry; závažia na cvičenie; gymnastické potreby“).

Medzinárodná ochranná známka č. 1086145 „CROSSFIT“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

v triede 25 - „athletic clothing, namely, shirts, pants, shorts, jackets, sweatshirts, sweatpants, headwear, socks and athletic footwear“ (v preklade „športové odevy, a to košele, nohavice, šortky, bundy, mikiny, tepláky, pokrývky hlavy, ponožky a športová obuv“).

Medzinárodná ochranná známka č. 1184215 „CROSSFIT“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) je zapísaná pre tovary:

v triede 16 - „paper goods and printed matter, namely, a series of books, written articles, handouts and worksheets in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; printed instructional, educational, and teaching materials in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; magazines in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; general feature magazines; exercise books; posters; bumper stickers“ (v preklade „tovary z papiera a tlačoviny, a to série kníh, písané články, brožúry a testy v oblasti fitness, výživy, športu a cvičenia; tlačené inštruktážne, vzdelávacie a vyučovacie materiály v oblasti fitness, výživy, športu a cvičenia; časopisy v oblasti fitness, výživy, športu a cvičenia; časopisy s nešpecifikovaným obsahom; cvičebnice; plagáty, nálepky na nárazníky vozidiel“),

v triede 28 - „exercising equipment, namely, weight lifting bars, dumbbells, medicine balls, climbing ropes, nets for sports, exercise bars; fitness machines and equipment, namely, rowing machines; exercise weights; gymnastic apparatus“ (v preklade „nariadenie na cvičenie, a to tyče pre vzpieráčov, činky, medicinbalové lopty, horolezecké laná, siete [športové potreby], tyče na cvičenie; stroje a zariadenia na telesné cvičenie, a to veslovacie trenažéry; závažia na cvičenie; gymnastické potreby“).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, 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 určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

Ešte pred samotným porovnaním služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami starších ochranných známk navrhovateľa možno konštatovať, že tovary druhej a štvrtej staršej ochrannej známky v triedach 16 a 28 sú zhodné, jediným rozdielom je tovar „horolezecké laná“, ktorý je len v rozsahu ochrany štvrtej staršej ochrannej známky.

Pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky „organizovanie a vedenie kongresov; školenie“ v triede 41 so službami prvej staršej ochrannej známky „organizovanie a vedenie vzdelávacích a školiteľských konferencií a seminárov; vedenie kurzov, seminárov a workshopov“ v triede 41 možno konštatovať, že ide o zhodné služby. Taktiež možno za zhodné označiť služby napadnutej ochrannej známky „služby osobných trénerov; služby osobných trénerov (fitness cvičenia) kurzy telesného cvičenia; telesná výchova“ so službami „kondičný výcvik, konzultačné služby kondičných trénerov; vzdelávacie, inštruktážne a trénerské služby“ prvej staršej ochrannej známky, pretože ide o rovnaké služby, ktorých cieľom je umožniť spotrebiteľom ovládať a zdokonaľiť svoje pohybové zručnosti, zvýšiť telesnú zdatnosť, rozvíjať svoje zdravie. Taktiež možno za zhodné považovať služby „poskytovanie elektronických publikácií online, bez možnosti stiahnutia, kopírovania“ napadnutej ochrannej známky v triede 41 so službami „poskytovanie on-line časopisov obsa-

hujúcich informácie v oblasti výživy a kondície“ prvej staršej ochrannej známky zaradených v tej istej triede, pretože pojem publikácia zahŕňa aj časopisy z presne špecifikovanej oblasti. Možno preto konštatovať, že ide o zhodné služby, pretože predmetná služba napadnutej ochrannej známky zahŕňa službu prvej staršej ochrannej známky.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky *„organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie turnajov a súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav“* v triede 41, tieto možno označiť za podobné so službami *„organizovanie a vedenie vzdelávacích a školských konferencií a seminárov, vzdelávacie, inštruktážne a trénerské služby“* prvej staršej ochrannej známky v triede 41. Povaha týchto služieb je rovnaká, keďže ide o organizovanie podujatí, čo zahŕňa poskytovanie ďalšieho množstva súvisiacich činností, pričom ich účelom je zabezpečiť pre spotrebiteľov, či už súťažiacich, alebo hostí podujatia určitý zážitok, ale aj informovať ich o rôznych novinkách a možnostiach v danej oblasti. Podobnosť týchto služieb je odôvodnená aj tým, že uvedené služby staršej ochrannej známky môžu byť poskytované aj formou turnajov, súťaží a živých vystúpení a spotrebiteľia pritom môžu očakávať rovnaký pôvod poskytovaných služieb.

Ďalšie služby napadnutej ochrannej známky *„požičiavanie a prenájom športového výstroja, náradia, športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov; poskytovanie športových zariadení; poskytovanie športovísk; prenájom športových plôch, zábavné parky, poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu“* v triede 41 možno označiť za podobné a súvisiace so službami prvej staršej ochrannej známky *„kondičný výcvik; vzdelávacie, inštruktážne a trénerské služby; nájom, požičiavanie a prenájom inštruktážnych a vyučovacích materiálov“*, pretože ich účelom je poskytnúť užívateľom možnosť športovania, aktívneho oddychu, ale i zábavy a relaxu, zlepšovania svojho výkonu, pričom výsledkom využitia služieb bude určitá športová aktivita užívateľa. Spotrebiteľia uvedených služieb môžu očakávať rovnaký pôvod poskytovania týchto služieb.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky *„informácie o možnostiach rekreácie“* v triede 41, tieto možno považovať za podobné so službami *„poskytovanie informácií v oblasti kondície“* prvej staršej ochrannej známky zaradenými v tej istej triede. Povaha týchto služieb je rovnaká a účel je podobný, keďže oblasť kondície súvisí, či zahŕňa aj regeneráciu a oddych. V prípade služieb napadnutej ochrannej známky *„rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia“* v triede 41 možno konštatovať podobnosť predmetných služieb so službami prvej staršej ochrannej známky v triede 41 *„organizovanie a vedenie vzdelávacích a školských konferencií a seminárov“*. Aj uvedené služby staršej ochrannej známky sa môžu týkať zábavy a ich súčasťou môže byť aj poskytovanie možnosti rezervácií vstupeniek na predstavenia. Účelom porovnaných služieb je pre spotrebiteľov zabezpečiť využitie ich voľno časových aktivít, informovať ich o možnostiach využitia času, a to aj môže zahŕňať aj čas na zrelaxovanie a oddychu aktívnym spôsobom, či poskytnúť im možnosť zúčastniť sa podujatí. Spotrebiteľia by pritom mohli predpokladať, že poskytovatelia takýchto služieb sú totožní.

Služby napadnutej ochrannej známky *„produkcia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava, koncertné siene (služby), poskytovanie zariadení na karaoke; požičiavanie hračiek“* v triede 41 v porovnaní so službami prvej staršej ochrannej známky v triede 41 nemožno považovať za zhodné ani podobné, a to ani v nízkej miere, pretože ide o služby odlišné svojou povahou, účelom a nie je možné medzi nimi nájsť akúkoľvek súvislosť. Povaha služieb napadnutej ochrannej známky, ktorých výsledkom je vytvorenie určitého kultúrneho produktu – filmu, koncertu, zábavy je rozdielna v porovnaní so službami prvej staršej ochrannej známky, ktorej služby v triede 41 sú orientované na poskytovanie rôznych služieb spojených s fitness, kondíciou, zdravou výživou, zdravým životným štýlom, ako trénerské služby, vzdelávanie a informovanie v tejto oblasti, vedenie kurzov, seminárov, testovanie ľudí, vykonávanie skúšok.

Rovnako možno konštatovať nepodobnosť služieb napadnutej ochrannej známky *„produkcia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava; koncertné siene (služby); poskytovanie zariadení na karaoke; požičiavanie hračiek“* v porovnaní s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 9, keďže je zrejmé, že tovary *„online časopisy v oblasti kondície a výživy; zvukové a vizuálne zvukové záznamy, a to kazety, CD disky, videá, DVD disky a CD-ROM disky z oblasti zdravia, kondície alebo výživy; polovodičové prístroje obsahujúce nahratý zvuk a/alebo video a/alebo obraz; hudba, zvuk, obraz, text, publikácie, signál, softvér, informácie, dáta a kódy, poskytované telekomunikačnými sieťami, doručované on-line a prostredníctvom internetu; fotografické a kinematografické filmy pripravené na premietanie; počítačový softvér; netlačené publikácie; elektro-nické, magnetické a optické kreditné, identifikačné a/alebo členské karty; slnečné okuliare a puzdrá a tašky prispôbosené pre ne“* sú svojou povahou zjavne odlišné od uvedených služieb. Účelom poskytovaných služieb je poskytnúť spotrebiteľom služby súvisiace so zábavou vo forme produkcie filmu, rozhlasovej zábavy,

či požičiavania hračiek a karaoke, kým predmetné tovary v triede 9 sú rôzne typy nosičov informácií, softvér, a to predovšetkým z oblasti kondície a výživy. Čo sa týka tovarov fotografické a kinematografické filmy pripravené na premietanie, v porovnaní so službou produkcia filmov možno konštatovať ich nepodobnosť, pretože v prípade tovarov ide o konkrétny produkt, ktorý si spotrebiteľ kúpi ako hotový výrobok pripravený na premietanie, kým poskytnutie služby produkcie filmov zahŕňa širokú škálu činností, pri ktorej sa film vytvára predovšetkým po obsahovej stránke. Je teda zrejme, že v tomto prípade uvedené služby napadnutej ochrannej známky nie sú podobné s tovarmi v triede 9 prvej staršej ochrannej známky, pretože ich povaha a účel sú odlišné a spotrebiteľia nemôžu predpokladať ani rovnaký pôvod takýchto tovarov a služieb.

Pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky „*produkcia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava, koncertné siene (služby), poskytovanie zariadení na karaoke; požičiavanie hračiek*“ v porovnaní so službami prvej staršej ochrannej známky „*služby internetových a elektronických fór; elektronické rozširovanie a distribúcia dát a informácií v oblasti kondície a výživy; informačné, poradenské a konzultačné služby, všetky súvisiace so spomenutým, vrátane poskytovania týchto služieb online prostredníctvom internetu alebo extranetu*“ v triede 38 ide o odlišné služby. Služby prvej staršej ochrannej známky v triede 38 zabezpečujú technickú stránku elektronického šírenia informácií a poskytovania poradenstva v tejto oblasti, ich povaha aj účel je teda rozdielna.

Pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky „*produkcia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava, koncertné siene (služby), poskytovanie zariadení na karaoke; požičiavanie hračiek*“ v porovnaní s tovarmi, ktoré sú predmetom ochrany druhej a štvrtej staršej ochrannej známky v triede 16 a v triede 28, a rovnako tiež pri porovnaní s tovarmi tretej staršej ochrannej známky „*športové odevy, a to košele, nohavice, šortky, bundy, mikiny, tepláky, pokrývky hlavy, ponožky a športovú obuv*“ v triede 25 možno konštatovať, že nejde o podobné tovary a služby. V tomto prípade nie je možné nájsť zjavnú súvislosť predmetných služieb s uvedenými tovarmi, pretože je zrejme ich odlišná povaha aj účel, spôsob využitia a nemožno predpokladať ani ich spoločný pôvod.

Napadnutá ochranná známka je ďalej zapísaná pre služby „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; prieskum trhu; obchodný manažment pre športovcov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; komerčné informačné kancelárie*“ v triede 35, ktoré sú poskytované tretím osobám na zabezpečenie propagácie ich tovarov alebo služieb a na podporu ich obchodných aktivít. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby v triede 38 a pre služby v triede 41. Možno konštatovať, že účelom služieb prvej staršej ochrannej známky v triede 38 je zabezpečenie technickej stránky elektronického šírenia informácií a s tým súvisiace poradenstvo v tejto oblasti. V porovnaní so službami zapísanými pre napadnutú ochrannú známku v triede 35, ktoré sú vo všeobecnosti zamerané na propagáciu výrobkov tretích osôb ide o odlišné služby, pretože ich účel a povaha je rôzna a užívateľ nebude predpokladať, že by mohli pochádzať od jedného poskytovateľa. Čo sa týka porovnania služieb napadnutej ochrannej známky v triede 35 so službami prvej staršej ochrannej známky v triede 41, ide o služby odlišné, keďže majú rozdielnu povahu aj účel. Služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 možno vo všeobecnosti zhrnúť ako služby obchodné a reklamné, kým účelom služieb prvej staršej ochrannej známky v triede 41 je vzdelávanie, tréning, zlepšovanie kondície a s tým súvisiace poradenstvo, informácie a pod.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná aj pre tovary v triede 9, ktoré predstavujú časopisy on-line, CD, DVD, rôzne ďalšie záznamy z oblasti fitness, kondície, zdravej výživy alebo zdravia, filmy poskytované prostredníctvom internetu, softvér, či kreditné karty. V tomto prípade je taktiež možné konštatovať, že predmetné tovary majú odlišný účel, povahy aj pôvod v porovnaní so službami napadnutej ochrannej známky v triede 35.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky „*poskytovanie, prenájom prechodného ubytovania; penzióny; hotelierske služby; služby barov; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; kaviarne; samoobslužné reštaurácie; reštauračné (stravovacie) služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; príprava a dodávanie hotových jedál na objednávku (katering); rezervácie prechodného ubytovania; prázdninové tábory (ubytovacie služby); motely (služby); bufety (rýchle občerstvenie); poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede*“ v triede 43, tieto služby možno v porovnaní so službami prvej staršej ochrannej známky v triede 38 a v triede 41 označiť za odlišné. Je zjavné, že služby prvej staršej ochrannej známky sú určené verejnosti na poskytovanie informácií, poradenstva, konzultácií, vzdelávania všetko z oblasti zdravej výživy a kondície, resp. služby trénerov, a s tým ďalšie úzko

súvisiace služby. Naproti tomu účelom služieb napadnutej ochrannej známky v triede 43 je poskytnúť tretím osobám rôznou formou prechodné ubytovanie, resp. zabezpečenie stravovania, či občerstvenia, pričom je zjavné, že v tomto prípade je odlišná nielen povaha a účel ale aj predpokladaný pôvod týchto služieb.

Čo sa týka porovnania služieb napadnutej ochrannej známky v triede 43 s tovarmi starších ochranných známk v triedach 9, 16, 25 a 28 tu možno konštatovať, že tieto tovary majú odlišnú povahu aj účel, distribučné kanály aj pôvod a nemajú s predmetnými službami žiadny priamy súvis.

Porovnaním tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami starších ochranných známk bolo zistené, že služby „organizovanie turnajov a súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; požičiavanie a prenájom športového výstroja, náradia, športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov; poskytovanie športových zariadení; informácie o možnostiach rekreácie; poskytovanie elektronických publikácií online, bez možnosti stiahnutia, kopírovania; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kongresov; školenie; zábavné parky; telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie športovísk; organizovanie živých vystúpení; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby osobných trénerov; prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitness cvičenia); kurzy telesného cvičenia“ v triede 41 napadnutej ochrannej známky sú zhodné a podobné so službami prvej staršej ochrannej známky v triede 41. Ďalej bolo zistené, že služby napadnutej ochrannej známky v triede 41, a to „produkcia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava; koncertné siene (služby); poskytovanie zariadení na karaoke; požičiavanie hračiek“ nemožno považovať za podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk navrhovateľa. Rovnako bolo zistené, že nepodobné sú aj služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v porovnaní s tovarmi a službami starších ochranných známk navrhovateľa.

Porovnanie označení

Keďže pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky bola konštatovaná zhodnosť a podobnosť časti zapísaných služieb v triede 41 len vo vzťahu k službám prvej staršej ochrannej známky, bude predmetom porovnania označení len táto staršia ochranná známka navrhovateľa.

Napadnutá ochranná známka (OZ 242737)



Prvá staršia ochranná známka EÚ (č. 005049192)

CROSSFIT

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické, 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.

Napadnutá ochranná známka je kombinovaná, tvoria ju slovné prvky „CROSS“, „BE“ a „FIT“, zobrazené rozdielne veľkým a farebným písmom. Slovo „CROSS“ je napísané žltým písmom, slová „BE“ a „FIT“ bielym, pričom slovo „BE“ je písané o polovicu menším písmom, čím sú zvýraznené slovné prvky „CROSS“ a „FIT“. Za slovným prvkom je žltý obrazový prvok znázorňujúci cvičebnú pomôcku kettlebell, v ňom je znázornená päť držiaca činka. Celá kompozícia slov a obrazového prvku je umiestnená na podklade čierneho obdĺžnika. V tomto prípade možno konštatovať, že na vnímanie spotrebiteľov budú prednostne vplývať slová „CROSS“ a „FIT“, ktoré sú v ňom najviac zvýraznené.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená len jedným slovným prvkom „CROSSFIT“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovanej ochrannej známky so slovnou ochrannou známkou, ktoré sa takmer zhodujú v slovných prvkoch, pretože v napadnutej ochrannej známke prednostne pútajú pozornosť práve prvky „CROSS“ a „FIT“, ktoré zároveň tvoria celú staršiu ochrannú známku. Uvedené možno konštatovať s ohľadom na fakt, že spotrebiteľia majú pri vnímaní označení tendenciu sústreďovať sa na ich začiatok, čo v tomto prípade spôsobí, že aj v kombinovanom označení spotrebiteľ ako prvé vníma slovo v ľavej časti, teda slovo „CROSS“ a s najväčšou pravdepodobnosťou ho potom upúta slovo „FIT“. Vplyv

slova „BE“, ktoré je medzi nimi, je potlačený práve jeho „veľkosťou“. Porovnávané označenia sa ďalej z vizuálneho hľadiska líšia v prítomnosti obrazového prvku a podkladu čierneho obdĺžnika. Pri zohľadnení všetkých prítomných prvkov v napadnutej ochrannej známke a s ohľadom na to, že v napadnutej ochrannej známke je obsiahnutá celá staršia ochranná známka, možno konštatovať stredný stupeň vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska budú obe porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovného prvku, pretože kombinované označenia spotrebiteľia zvukovo realizujú prostredníctvom ich slovných prvkov. Ďalej možno pri porovnaní z tohto hľadiska uviesť, že obe označenia budú zrejme spotrebiteľmi zvukovo realizované v zhode s ich anglickou výslovnosťou, teda napadnutú ochrannú známku vyslovia ako „crosbifit“, resp. pri zohľadnení toho, že prvky „CROSS“ a „FIT“ sú v označení zvýraznené, čím je potlačný vplyv slova „BE“, môže byť reprodukováaná aj ako „crosfit“. Staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „crosfit“. Napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka budú teda reprodukované zhodne alebo veľmi podobne, a to vzhľadom na ich rovnaký začiatok aj ich rovnaké ukončenie. Jediným rozdielom v ich reprodukcii môže byť slovo „BE“, ktoré je v strede medzi slovami „CROSS“ a „FIT“ a ktorého výslovnosť nie je taká výrazná, aby prekonala fonetickú zhodnosť prvého a posledného prvku. Pri porovnaní fonetickej reprodukcie týchto dvoch ochranných známok je teda nutné konštatovať ich vysokú fonetickú podobnosť a nemožno vylúčiť ani fonetickú zhodu.

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.

Hoci staršia ochranná známka je tvorená jedným slovom „CROSSFIT“, spotrebiteľia zvyčajne oddeľujú slová, ktorých význam im je známy, pričom v tomto prípade možno predpokladať, že slovenskí spotrebiteľia budú poznať anglické slovo „CROSS“ a predovšetkým budú zreteľne rozpoznávať slovo „FIT“. Spotrebiteľia preto staršiu ochrannú známku budú vnímať ako spojenú z dvoch slov „CROSS“ a „FIT“. Napadnutá ochranná známka je vďaka grafickému spracovaniu slovných prvkov zreteľne vnímaná ako zložená z troch slovných prvkov „CROSS“, „BE“ a „FIT“:

Obe porovnávané označenia teda obsahujú anglické výrazy „CROSS“ a „FIT“. Slovo „FIT“ má pre spotrebiteľa jasný význam, znamená byť v dobrej forme, pri sile, byť zdravý, je často spájané s cvičením a jeho význam je rovnaký aj v slovenčine. Čo sa týka slova „CROSS“, toto má v anglickom jazyku niekoľko významov, spotrebiteľia ho pravdepodobne môžu poznať aj vďaka slovám motokros, cyklokros, či ako preklad slova kríž alebo ako anglické sloveso vo význame prejsť, prekročiť. V tomto prípade význam označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku „CROSSBEFIT“ môže byť spotrebiteľmi najpravdepodobnejšie spájaný s významom slova „FIT“, resp. „buď fit“, pretože toto slovo má pre slovenských spotrebiteľov jasný zmysel. Obrazový prvok napadnutej ochrannej známky, cvičebná pomôcka kettlebel, pritom tiež navodzuje jasnú spojitosť s cvičením. V prípade, že spotrebiteľia poznajú význam anglického slova „CROSS“ môžu vnímať význam označenia ako „vykročiť a byť fit“ alebo „vykroč, buď fit“. Pri sémantickom vnímaní staršej ochrannej známky „CROSSFIT“ bude význam slov „CROSS“ aj „FIT“ vnímaný úplne rovnako ako v prípade napadnutej ochrannej známky, teda buď spájaný s významom slova „FIT“ alebo aj s významom prvého slova ako „vykročiť a byť fit“ alebo „vykroč, buď fit“. Vzhľadom na uvedené možno teda konštatovať, že z významového hľadiska budú tieto označenia spájané s konkrétnym významom, a to predovšetkým s ohľadom na prítomnosť slova „FIT“, preto ich z tohto hľadiska možno považovať za podobné vo vysokej miere, prípadne vzhľadom na dominanciu prvkov „CROSS“ a „FIT“ v napadnutej ochrannej známke možno konštatovať ich sémantickú zhodu.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

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

Ďalej je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb široká verejnosť, okrem iného aj zaoberajúca sa zdravým životným štýlom, zaujímajúca sa o športové aktivity, relax, cvičenie. Vo všeobecnosti ide pri službách, ktoré boli posúdené ako podobné a zhodné, o služby normálnej cenovej kategórie, ktoré spotrebiteľ nemusí využívať úplne bežne a stupeň pozornosti spotrebiteľov tak možno označiť za priemerný.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení možno konštatovať, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou bola zistená stredná miera vizuálnej podobnosti a vysoká podobnosť z fonetického aj sémantického hľadiska, resp. až ich zhoda. Je evidentné, že napadnutá ochranná známka obsahuje prvú staršiu ochrannú známku, resp. dva slovné prvky „CROSS“ a „FIT“, ktoré sú oddelené slovom „BE“. Tento prvok v napadnutej ochrannej známke je však vizuálne veľmi nevýrazný, čo môže mať vplyv na zvukovú realizáciu a sémantické vnímanie napadnutej ochrannej známky. Časť služieb napadnutej ochrannej známky v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bola pritom posúdená ako zhodná a podobná so službami prvej staršej ochrannej známky v tej istej triede.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti prvej staršej ochrannej známky, slovo „FIT“, ktoré je v nej obsiahnuté, síce možno vnímať vo vzťahu k zapísaným službám ako prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže prvá staršia ochranná známka chráni rôzne tovary a služby súvisiace s cvičením, poskytovaním služieb trénerov a pod. Možno však konštatovať, že slovo „CROSS“ nemá žiadny priamy súvis s poskytovanými službami a vo vzťahu k poskytovaným službám ide o slovo fantazijné. Jeho spojením so slovom „FIT“ tak vzniklo slovo, ktoré ako celok nemá priamy súvis vo vzťahu k zapísaným službám. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prvá staršia ochranná známka disponuje priemernou rozlišovacou spôsobilosťou.

V napadnutej ochrannej známke sú obsiahnuté rovnaké slovné prvky „CROSS“ aj „FIT“, a to v dominantnom postavení, napadnutá ochranná známka síce obsahuje navyše slovo „BE“, oddeľujúce slová „CROSS“ a „FIT“, ktoré je však, ako už bolo uvedené, znázornené menším písmom. Ďalej je v nej zobrazená cvičebná pomôcka, ktorá naznačuje priamy súvis s cvičením a len posilňuje význam slova „FIT“ a čierny obdĺžnikový podklad, ktorý je bežným dekoratívnym prvkom označení bez výrazného vplyvu na vnímanie spotrebiteľov. Možno teda konštatovať, že uvedené rozdielne prvky napadnutej ochrannej známky nemajú taký vplyv na vytváranie celkového dojmu, ktorý by dokázal odlišiť tieto dve porovnávané označenia a ktorý by zabezpečil ich dostatočné odlišenie pre relevantných spotrebiteľov.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény 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. Z porovnaní kolíznych služieb vyplynulo, že časť služieb zapísaných v triede 41 napadnutej ochrannej známky bola posúdená ako zhodná a podobná a relevantný spotrebiteľ ich na trhu môže považovať za podobné so službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku. Podobnosť porovnávaných ochranných známok teda umocňuje zistená zhoda a podobnosť predmetných služieb v triede 41 a v spojení s priemernou pozornosťou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú bude venovať výberu takýchto služieb je dôvodné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti ich zámény na trhu. Pri ostatných službách napadnutej ochrannej známky nebola zistená ich zhodnosť alebo podobnosť v porovnaní s tovarmi a službami starších ochranných známok. Trhy, na ktorých sa tieto tovary a služby poskytujú, sú odlišné od trhu s poskytovaním služieb spojených s cvičením, zdravým životným štýlom, zlepšovaním kondície, a preto sa spotrebiteľ nemôže zmýliť pri určení ich pôvodcov.

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v tomto prípade existuje pravdepodobnosť zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k predmetným službám v triede 41 a táto sa môže domnievať, že

v prípade napadnutej ochrannej známky ide o ďalšie označenie navrhovateľa určené na označovanie jeho služieb. S uvedeným súvisí aj fakt, že spotrebiteľ spravidla nemá možnosť porovnávať označenia reálne vedľa seba, preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v podvedomí a ktorú v tomto prípade predstavuje slovný prvok „CROSSFIT“, ktorý má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku kolíznym službám.

V tomto prípade prichádza do úvahy aj hodnotenie pravdepodobnosti zámery na základe na základe asociácie medzi napadnutou a prvou staršou ochrannou známkou. Tu je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Pretože napadnutá ochranná známka obsahuje vo významnom postavení slovný prvok „CROSS“ a slovný prvok „FIT“, ktoré predstavujú celú staršiu slovnú ochrannú známku, možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou. K tvrdeniu o možnosti existencie asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou prispieva aj fakt, že slovný prvok „CROSS“ tvoriaci prvú staršiu ochrannú známku predstavuje vo vzťahu k zapísaným službám prvok fantazijný, teda prvok s výraznejšou rozlišovacou spôsobilosťou, na základe ktorého si relevantný spotrebiteľ môže vytvoriť súvislosť medzi porovnávanými ochrannými známkami.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že vo vzťahu k službám *„organizovanie turnajov a súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; požičiavanie a prenájom športového výstroja, náradia, športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov; poskytovanie športových zariadení; informácie o možnostiach rekreácie; poskytovanie elektronických publikácií online, bez možnosti stiahnutia, kopírovania; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kongresov; školenie; zábavné parky; telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie športovísk; organizovanie živých vystúpení; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby osobných trénerov; prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia“* v triede 41 napadnutej ochrannej známky boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z tohto dôvodu pre uvedené služby možno považovať za opodstatnený.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky *„produkcia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava; koncertné siene (služby); poskytovanie zariadení na karaoke; požičiavanie hračiek“* zapísaných v triede 41 a služieb v triedach 35 a 43, tieto boli posúdené vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám starších ochranných známk navrhovateľa ako nepodobné, a tak bez ohľadu na stupeň podobnosti napadnutej a prvej staršej ochrannej známky, (všetky staršie ochranné známky navrhovateľa sú tvorené rovnakým slovným prvkom), preto nie je možné vo vzťahu k týmto službám konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámery v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Dobré meno staršej ochrannej známky

Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Na naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je ďalej potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- použitie napadnutej ochrannej známky môže priniesť jej majiteľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu návrhu uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) citovaného zákona.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí navrhovateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností spadajúcich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie k územiu Európskej únie. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 23.7.2015.

Dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Spotrebiteľia takúto ochrannú známku poznajú a dôverujú jej. Vybudovať si dobré meno možno len skutočným dlhodobým používaním ochrannej známky na výrobkoch a službách, čo možno podporiť ich propagáciou. Kým sa ochranná známka dostane do povedomia spotrebiteľov, vyžaduje to dlhšie súvislé časové obdobie, ktoré môže byť urýchlené masívnou reklamou. Pokiaľ ide o rozsah známosti a jeho preukázanie, nemôže byť stanovená určitá percentuálna hranica, od ktorej má ochranná známka dobré meno. Vždy záleží na konkrétnych okolnostiach daného prípadu. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na danom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít a investície vydané na propagáciu, územný rozsah, doba používania, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazné prostriedky:

- výpis z obchodného registra navrhovateľa,
- internetové stránky CrossFit, Inc.
- zoznam zmluvných partnerov vo svete,
- výpisy z ochranných známk CROSSFIT z databáz EUIPO a WIPO,
- licenčné zmluvy z roku 2014, 2015, 2016,
- analytické údaje spoločnosti o návštevnosti stránok CrossFit pre región východnej, západnej Európy a zo SR,
- prehľad návštevnosti a známosti značky CrossFit zoradený podľa počtu prístupov z jednotlivých oblastí,
- internetové a facebookové stránky siete fitnesscentier Power Gears, ktoré majú licencie od roku 2013.

Podľa predložených výpisov z registrov EUIPO a WIPO možno konštatovať, že navrhovateľ je majiteľom štyroch slovných ochranných známk „CROSSFIT“, a to dvoch ochranných známk Európskej únie č. 005049192 s právom prednosti od 2.5.2006 a č. 012850673 s právom prednosti od 6.5.2014, ďalej dvoch medzinárodných ochranných známk č. 1086145 s právom prednosti od 13.7.2011 a č. 1184215 s právom prednosti od 21.1.2014, zapísaných pre tovary a služby v triedach 9, 16, 25, 28, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa predloženého výpisu z obchodného registra navrhovateľa ide o spoločnosť založenú v štáte Kalifornia. Na internetových stránkach spoločnosti CrossFit je zobrazená staršia ochranná známka „CROSSFIT“ a sú tu viditeľné rôzne články v angličtine, ich krátke úvody článkov, prípadne videá týkajúce sa CrossFit programu a cvičenia, plánovania, zlepšovania kondície, zostavovania jedálnička, sú tu informácie o tréningoch, kurzoch, pričom ide o články aj zo staršieho obdobia od roku 2001.

Predložené licenčné zmluvy boli uzavreté medzi spoločnosťou navrhovateľa a rôznymi subjektmi zo Slovenska, celkovo ide o 13 zmlúv, ktoré boli uzavreté v období od 12.12.2013 až august 2016. V zmluvách sú špecifikované podmienky používania označenia a ochranných známk „CrossFit“ na presne určené účely, boli uzavreté na 12 mesiacov s možnosťou ich ďalšieho predĺženia. Celkovo päť zmlúv (subjekty pochádzajúce z Dubnice nad Váhom, Trenčína, Nitra, Košice a Bratislava) bolo uzavretých pred dátumom podania prihlášky

napadnutej ochrannej známky, teda spadajú do relevantného obdobia. Ďalšie zmluvy boli z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Predložená tabuľka partnerov CrossFit zobrazuje celkovo 15 subjektov zo Slovenska, sú tu uvedené všetky osoby, ktoré mali uzavreté aj už spomínané licenčné zmluvy. V tabuľke je uvedený status aktívnych 10 partnerov a tiež tzv. „Effective date“, teda dátum účinnosti. Možno však konštatovať, že dátumy uvedené v stĺpci „Effective date“ nie sú vždy rovnaké s dátumom „Effective date“ uvedeným v príslušnej licenčnej zmluve. V tomto prípade ako relevantné možno preto akceptovať len dátumy uvedené v príslušnej licenčnej zmluve, pretože v licenčných zmluvách sú dátumy účinnosti jasne a zreteľne uvedené, a zo zmlúv nevyplýva, že ide o dodatky k pôvodným zmluvám, ktoré boli uzavreté už skôr. Ďalej navrhovateľ predložil zoznam trénerov zo Slovenska, ktorí majú dokončené kurzy, zrejme navrhovateľa, v zozname sú uvedené ich osobné údaje, aj údaje o absolvovaní kurzu. Keďže ide len o informačné údaje bez ďalších doplňujúcich dôkazných materiálov nemožno ich považovať za relevantné.

Predložené stránky z centier v Bratislave a Nitre prezentujú projekty CrossFit Pressburg a CrossFit Nitra. Je tu opísaný systém Crossfit ako cvičebný program centra, či gyms, jeho ciele, určenie a ďalšie podrobnosti. Na stránkach je uvedený rok 2013 odkedy je „Gym oficiálny“ – „CrossFit Pressburg“. Na stránke CrossFit Bratislava je prezentované centrum, jeho zameranie, aktivity a pod. Podľa kontaktných údajov na týchto stránkach ide o aktívne fitnesscentrá, ktoré majú uzatvorenú licenčnú zmluvu s navrhovateľom, ale len jedna z nich (CrossFit Pressburg) bola uzavretá pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Údaje predložené z „Google Analytics“ vyhodnocujú návštevnosť stránky www.crossfit.com, a to aj v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom je zrejmé, že stránka bola navštevovaná užívateľmi z krajín Európy aj zo Slovenska. Časť údajov, ktoré vyhodnocujú návštevnosť stránky Crossfit sú z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Čo sa týka predloženej návštevnosti stránky CrossFit zo Slovenska, ide o vyhodnocované obdobie od januára 2015 do decembra 2016, teda len prvých 6 mesiacov tohto obdobia spadá do relevantného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Podľa údajov v tomto materiáli bola stránka navštívená aj užívateľmi zo slovenských miest, na prvých miestach je Bratislava, Košice, Žilina, Trnava, Banská Bystrica, Nitra a Trenčín.

V predloženej excelovskej tabuľke „Seminar Income by Country 2010 - 2014“ sú zrejme údaje o počte kurzov/seminárov v krajinách z celého sveta, z Európy je tu zastúpené Belgicko, Dánsko, Taliansko, Severné Írsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko, Rakúsko, podľa tabuľky bolo v období rokov 2010 až 2014 celkovo usporiadaných 2107 kurzov v týchto krajinách. Ďalšia excelovská tabuľka s názvom „Reebok CrossFit Net Sales“ zobrazuje zrejme sumár ziskov v eurách za roky 2011 až 2014, nie je možné bližšie určiť význam týchto čísiel ani overiť ich pôvod. Keďže ide len o údaje zobrazené v tabuľkách bez bližšieho určenia ich pôvodu a bez možnosti overenia týchto údajov, či ich podloženia ďalšími dôkazmi, nie je možné ich považovať za dostatočné na preukázanie faktov, koľko a aké kurzy a pod akým označením skutočne boli realizované, či aké boli zisky, obraty či iné výťažky z predaja produktov označených ochrannou známkou navrhovateľa.

Tabuľka s názvom „Aff Pmts by Country“ zobrazuje v stĺpcoch roky 2008 - 2014 a v riadkoch abecedne zobrazené krajiny z celého sveta. Pri každej krajine sú uvedené sumy za jednotlivé roky, je tu uvedené aj Slovensko, celková platba za všetky roky pri našej krajine je uvedená 36 tis. dolárov (1x 3 tis. dolárov v roku 2011, 1x 3 tis. dolárov v roku 2012, 6x 3 tis. v roku 2013 a 4 x 3 tis. v roku 2014). V ďalšom zošite tabuľky sú uvedené zrejme názvy partnerov navrhovateľa z jednotlivých krajín, v tabuľke je zobrazených viac ako 24 tis. riadkov s názvami fitnesscentier (z toho viac ako 17 tis. bolo zo Spojených štátov, cca 1540 z Austrálie a Nového Zélandu, cca 1400 z Kanady, cca 2800 z Európy, z toho 13 centier zo Slovenska). V ďalších zošitoch sú uvedené platby partnerov z jednotlivých krajín za licencie, tiež statusy partnerov, podľa ktorých nie sú všetci partneri v zozname aktívni. K uvedeným dôkazom je nutné uviesť, že ide len o údaje bez možnosti ich overenia, ktoré nemajú charakter priamych dôkazov. Jediné údaje z predmetných tabuliek, ktoré možno považovať za preukázané, sú údaje o partneroch zo Slovenska, keďže navrhovateľ predložil licenčné zmluvy s niektorými fitnesscentrami uvedenými v zozname (Bratislava, Ružinov, Chrenová, Trenčín, Pressburg, Nitra). Čo sa týka ostatných údajov zobrazených v týchto tabuľkách, je nutné konštatovať, že len samotné údaje bez ich podloženia ďalšími dôkazmi nie sú dostatočné na preukázanie používania označenia „CrossFit“ prostredníctvom uvedených subjektov.

Na základe komplexného vyhodnotenia predložených dôkazov možno konštatovať, že navrhovateľ je spoločnosťou založenou v Spojených štátoch amerických, je majiteľom niekoľkých ochranných známk „CrossFit“, má svoju webovú stránku, na ktorej propaguje a ponúka svoje služby. Podľa predložených dôkazov od roku 2013 figuruje na príslušnom trhu Slovenskej republiky prostredníctvom partnerov, s ktorými má

uzavreté licenčné zmluvy na používanie svojho označenia vo vzťahu k špecifikovaným produktom a službám fitnesscentier. Z komplexného posúdenia predložených dôkazových materiálov vyplynulo, že relevantná spotrebiteľská verejnosť sa mohla stretnúť na trhu s označením „CrossFit“ vo vzťahu k poskytovaniu služieb súvisiacich s fitnesscentrami, kondičným tréningom, poskytovaním služieb trénerov a ďalších súvisiacich služieb, a to od roku 2013 do súčasnosti, avšak podľa predložených dôkazov nešlo o masívne používanie tohto označenia vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ani vo vzťahu k územiu EÚ. Z dôkazov navrhovateľa ďalej vyplýva, že spoločnosť navrhovateľa je nadnárodnou spoločnosťou zrejme poskytujúcou svoje služby predovšetkým v rámci amerického kontinentu, ale aj v Európe, pričom svoje služby realizuje formou poskytovania licencií svojim partnerom. Ďalej možno zdôrazniť, že takmer všetky predložené dôkazy, poukazujúce na počet jeho partnerov vo svete, obraty a zisky majú charakter interných záznamov, ktoré neboli podložené relevantnými dôkazmi, skutočne preukazujúcimi reálnu existenciu partnerov po celom svete. V tomto smere boli ako jediné priame dôkazy predložené licenčné zmluvy so slovenskými subjektmi, z ktorých len 5 bolo uzavretých pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Ďalšie dôkazy sú interné záznamy navrhovateľa vo forme rôznych tabuliek, ktoré nemožno samotné akceptovať ako relevantné dôkazy. Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ svoje služby propaguje prostredníctvom internetovej stránky už od roku 2001 a stránka bola podľa reportov z Google Analytics prezeraná užívateľmi v Európe aj na Slovensku, a to už v roku 2013. Navrhovateľ nepredložil ďalšie doklady preukazujúce umiestnenie ochrannej známky v rebríčku ochranných známk v danom segmente na trhu, a to ani v Slovenskej republike, ani v rámci EÚ, doklady svedčiacie o jej hodnote, či prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi.

Predpokladom na to, aby ochranná známka dosiahla status ochrannej známky s dobrým menom je dostatočný stupeň známosti označenia na verejnosti, pričom dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. Hoci predložené doklady navrhovateľa poukazujú na to, že jeho ochranná známka bola používaná v rámci širšieho územia, neboli predložené dôkazy takého charakteru, ktoré by svedčili o inzercii a propagovaní jeho služieb pod označením „CrossFit“ a teda v prospech záveru, že s týmito službami sa spotrebiteľia mohli stretnúť do takej miery, že by na ich základe bolo možné prijať záver o dobrom mene staršej ochrannej známky. V konaní neboli predložené žiadne informácie od tretích strán (relevantnej verejnosti) týkajúce sa povedomia o staršej ochrannej známke, resp. ich vnímania a hodnotenia relevantnou verejnosťou.

Po dôkladnom zhodnotení dôkazných materiálov je teda nutné konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže z predložených dôkazov, ako bolo uvedené pri ich hodnotení, nie je možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní dobrého mena (podiel na trhu, intenzita používania, výška investícií vynaložených na propagáciu, ocenenia, hodnota spájaná s ochrannou známkou atď.), a preto uvedené dôkazné materiály úrad hodnotí ako nedostatočné na priznanie statusu dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky a územiu EÚ.

Celkové zhodnotenie

Keďže navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že jeho staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, čiže nesplnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v citovanom ustanovení, ďalšia podmienka, či by použitie napadnutej ochrannej známky na zapísaných službách bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal naplnenie podmienok stanovených v § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, preto návrh uplatnený v zmysle § 35 ods. 3 cit. zákona v nadväznosti na tento námietkový dôvod možno považovať za nedôvodný.

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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava 1

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica 1