



Banská Bystrica 18. 3. 2021

POZ 2785-2019/N-28-2021

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa FITNES s. r. o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Daliborom Gruberom, GELE-Patentová, známková, oceňovacia a súdno- znalecká kancelária, Humenská 29, 040 11 Košice (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia



do registra ochranných známk, prihláseného 13.12.2019 prihlasovateľom Re Fit clinic, s. r. o., Gagarinova 5B, 821 01 Bratislava, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Miroslavou Tencerovou, Hurbanova nám. 5, 811 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2785-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.3.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky  číslo spisu POZ 2785-2019, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2785-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.5.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal svoje námietky na základe § 30 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. a), b) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom staršej ochrannej známky **FIT CLINIC** č. 237221, zapísanej do registra ochranných známk 15.5.2014 pre tovary a služby v triedach 5, 28, 35, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Následne sa namietateľ zaoberal porovnávaním uvedených označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska a uviedol, že vizuálne posúdenie je ťažiskové a rozhodujúce z hľadiska posúdenia dominantných prvkov. Vo zverejnenom označení sú obsiahnuté obidva výrazné slovné prvky staršej ochrannej známky, ktoré upútajú spotrebiteľa. Ďalšie použité slovné prvky vo zverejnenom označení „Moderná rehabilitačná a športová medicína“ sú výrazne menšie ako dominantné slovné prvky „ReFit clinic“, rovnako ako je v staršej ochrannej známke menší výraz „NOVÝ PRÍLIV ENERGIE“ a výrazné sú slovné prvky „FIT CLINIC“. Podľa namietateľa je z uvedených dôvodov vizuálna podobnosť výrazná.

K fonetickému porovnaniu označení namietateľ uviedol, že pri staršej ochrannej známke je zřejmé, že spotrebiteľmi bude vyslovovaná dominantná časť „fit klinik“, pretože slovné prvky „NOVÝ PRÍLIV ENERGIE“ sú príliš malé a zrejme budú pri vyslovovaní prehliadnuté. Zverejnené označenie bude spotrebiteľmi vyslovované ako „rifit klinik“, pretože aj v tomto prípade sú ďalšie slovné prvky „Moderná

rehabilitačná a športová medicína“ taktiež príliš malé a pravdepodobne budú spotrebiteľmi podobne prehlíadané. Vzhľadom na to, že pri reprodukcii oboch označení zaznejú zhodne slovné prvky „fit klinik“ je podľa namietateľa možné z fonetického hľadiska konštatovať čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

Pri porovnaní označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že obe porovnávané označenia sú sémanticky zhodné alebo podobné, pretože majú rovnaký alebo podobný obsah. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozsudok z 11.11.1997 vo veci C-251/95 Sabel BV vs. Puma AG Rudolf Dassler Sport, ods. 24. Slovo „FIT“ je pre slovenského spotrebiteľa známe vo význame „byť zdravý, byť v dobrej kondícii“ alebo v preklade z angličtiny „premontovať, upraviť“. Slovo „REFIT“ je tiež podľa namietateľa pre slovenského spotrebiteľa známe vo význame znovu zopakovanie výraz „FIT“ tzn. „znovu byť v dobrej kondícii“, alebo „znovu opraviť“. Slovo „clinic“ je pre slovenského spotrebiteľa známe vo význame zdravotníckeho zariadenia, kliniky. Sémantický obsah porovnávaných označení teda podľa namietateľa musí pri oboch označeniach vytvárať zákonite zhodné asociácie. Aj zo sémantického hľadiska preto podľa namietateľa možno hovoriť o podobnosti porovnávaných označení.

Namietateľ na základe uvedeného porovnania skonštatoval, že podobnosť z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska zakladá dostatok argumentov na to, aby bolo možné konštatovať pravdepodobnosť zámery na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ následne porovnal prihlásené služby pre zverejnené označenie so službami zapísanými v príslušných triedach staršej ochrannej známky a skonštatoval, že ide o identické služby.

K podaniu námietok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je namietateľom dlhodobo od roku 2013 používaná, a tak získala dobré meno na území Slovenskej republiky, čo podľa namietateľa vyplýva z predložených dokladov č. 1 až č.3. Podľa namietateľa by zverejnené označenie bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu staršej ochrannej známky.

K podaniu námietok podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že miesto kde poskytuje služby namietateľ je od miesta poskytovania služieb prihlasovateľom vzdialené len 750 m. Namietateľ sa domnieva, že prihlasovateľ vie o tom, že namietateľ vlastní staršiu ochrannú známku, a teda prihlášku na zverejnené označenie nepodal v dobrej viere.

Na základe uvedených skutočností namietateľ v závere podania námietok navrhol, aby úrad zverejnené označenie zamietol pre všetky prihlasované služby.

Listom úradu z 8.7.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v odpovedi na podané námietky doručenej úradu 16.9.2020 uviedol, že podľa neho pri zverejnenom označení a staršej ochrannej známke nie je pravdepodobnosť zámery reálna, pretože zverejnené označenie je jasne odlišiteľné od staršej ochrannej známky.

Na základe porovnania z vizuálneho hľadiska podľa prihlasovateľa nie je možné zverejnené označenie asociovať k staršej ochrannej známke a ani nie je možné ho pokladať za ďalší variant staršej ochrannej známky, pretože zverejnené označenie sa primárne vyznačuje značkou loga = krížom, iným typom písma, modrou farbou v kombinácii s čiernou, oblými znakmi písma, pričom slogan je inej farby a veľkostne je natiahnutý pod celým názvom „ReFit clinic“. V časti slovného spojenia „ReFit clinic“ sa menia veľké a malé písmená, pričom v staršej ochrannej známke je spojenie „FIT CLINIC“ uvedené len veľkými písmenami. Staršia ochranná známka je bez akéhokoľvek loga-obrazového vyhotovenia, celá slovná časť je napísaná čiernym písmom, nezamieňajú sa v jednom slove malé a veľké písmená, slogan „nový prílev energie“ je iba pod štvrtinou názvu. Podľa prihlasovateľa striedaním malých a veľkých písmen v jednom slove vo zverejnenom označení dochádza k zdôrazneniu akcentu na dané písmeno, tzn. v slove „ReFit“ sa kladie dôraz na dve písmená v jednom slove. Staršia ochranná známka v slovnej časti „FIT“ nekladie akcent ani na jedno písmeno.

Prihlasovateľ zdôraznil, že zverejnené označenie obsahuje okrem slovných prvkov aj obrazový prvok zvýraznený modrou farbou, umiestnený pred samotnými slovnými prvkami, ktorý predstavuje základ zverejneného označenia, pretože je používaný v styku s verejnosťou (pečiatka spoločnosti, hlavičkový

papier). Ide o originálny prvok, ktorý odlišuje zverejnené označenie od staršej ochrannej známky ale aj od ďalších označení obsahujúcich slovo „cllinik“.

Zjavný rozdiel medzi porovnávanými označeniami predstavuje podľa prihlasovateľa to, že pod výraznými slovnými prvkami v oboch označeniach sú umiestnené slovné prvky, odlišné vo farbe, v počte slov, v počte písmen a tiež vo veľkosti písma. Pod dominantnými slovnými prvkami a obrazovým prvkom vo zverejnenom označení je ďalších 5 slovných prvkov a tieto slová obsahujú 37 písmen (Moderná rehabilitačná a športová medicína) a len jedno písmeno je napísané veľkým tlačným písmom. Všetky tieto slová sú písané výraznou čiernou farbou. Pri staršej ochrannej známke sú pod výraznými slovnými prvkami taktiež ďalšie slovné prvky (NOVÝ PRÍLEV ENERGIE), ktoré sú odlišné od zverejneného označenia vo farbe, veľkosti písmen, v počte slov a písmen. Ide o tri slová, ktoré obsahujú 17 veľkých tlačných písmen. Písané sú šedou farbou.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že z vizuálneho hľadiska nie sú porovnávané označenia podobné.

K porovnaniu z fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že je pravdou, že v oboch označeniach rezonuje slovné spojenie „fit klinik“, avšak vo zverejnenom označení je pred uvedeným slovným spojením slabika „Re“, ktorá je nositeľom zvukového vnemu vyvolaného práve touto slabikou. Podľa prihlasovateľa je možné povedať, že prvú časť označenia vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou, a preto bude pri zverejnenom označení automaticky používať názov „refit klinik“ a nie „fit klinik“, pričom začiatková slabika „re“ podstatne ovplyvňuje celkový dojem. Dôležitú úlohu zohráva aj dĺžka zvukového vnemu, pričom „refit klinik“ vyvoláva pre spotrebiteľa dlhší zvukový vnem ako „fit klinik“. Podľa prihlasovateľa je pravdou, že obidve označenia obsahujú spoločný slovný prvok, avšak zverejnené označenie obsahuje aj ďalší dištinkatívny prvok a preto je možné konštatovať, že nehrozí priama zámena označení, pretože spotrebiteľ vníma označenia ako celok.

K sémantickému porovnaniu označení prihlasovateľ uviedol, že kým slovné spojenie „ReFit“ znamená „znovuzrodenie“, slovo „fit“ označuje „cítiť sa dobre“. Slovným označením „ReFit“ chcel prihlasovateľ poukázať na ním poskytované služby, ktoré zabezpečia znovuzrodenie z medicínskeho hľadiska po odbornej lekárskej starostlivosti. Slovo „Fit“ evokuje pocit „cítiť sa fajn-nový prílev energie“, avšak nie je zjavné, akým spôsobom, resp. aké služby tento pojem zahŕňa.

Ak porovnáваме uvedené slová (refit a fit) v anglickom jazyku tak tieto majú úplne iný význam. Nie je podľa prihlasovateľa možné hodnotiť slová podľa podobného základu slova alebo niektorej časti, pretože takýto výklad by viedol k nutnosti premenovať väčšinu kliník. Slovo s predponou Re- je významovo úplne iné slovo a každý spotrebiteľ počuje vníma celé slovo a nie iba jeho časť. Prihlasovateľ dal do pozornosti spôsob používania anglického slova „fit“ v rôznych významoch ako napr. fit camp, fit plus, fit up“, ktoré majú rovnaký základ a dokonca rovnaké slovo, s rovnakým významom, ale slovo „ReFit“ má úplne iný význam a iný zvukový vnem.

Zverejnené označenie predstavuje služby atestovaných lekárov ortopédie a liečebnej rehabilitácie. Komplexne na jednom mieste zabezpečuje celý proces liečby od diagnostiky, lekárskeho vyšetrenia, zostavenie rehabilitačného plánu až po návrat do aktívneho života. Pri vnímaní staršej ochrannej známky je pravdepodobné, že hlavný zámer namietateľa nie je dostať klientov do dobrej zdravotnej kondície, aby sa cítili opäť fit, ale skôr o to, aby sa klienti udržiavali v dobrej zdravotnej kondícii, správne sa regenerovali a aby žili zdravým životným štýlom. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ nesúhlasil s namietateľom, že ide o sémanticky podobné označenia, pretože ich spotrebiteľia nevnímajú tak, že majú rovnaký význam.

K celkovému zhodnoteniu porovnávaných označení prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka obsahuje bežne používané slová „fit“ a „clinic“, na ktoré poukazuje namietateľ, avšak tieto slová nemajú samé o sebe dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovacím znakom je teda dopĺňujúci slogan „nový prílev energie“, ktorý však v komplexnom ponímaní evokuje služby kondičných trénerov na rozdiel od zverejneného označenia, ktoré obrazovým prvkom kríža a textom „moderná rehabilitačná a športová medicína“ poukazuje na služby v lekárskej pomoci pri zdravotných problémoch.

K porovnaniu prihlásených služieb so zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky prihlasovateľ uviedol, že okrem služieb v triedach 41 a 44 je staršia ochranná známka zapísaná aj pre iné tovary a služby

v iných triedach, ktoré sú viditeľne odlišné, a teda neexistuje reálna pravdepodobnosť zámenny na strane spotrebiteľskej verejnosti.

K podaniu námietok z titulu nie dobrej viery prihlasovateľ uviedol, že sídlo namietateľa na adrese Seberínho 9 v Bratislave bola zapísaná do obchodného registra až od 24.1.2020, t. j. až po podaní zverejneného označenia na úrade, a teda prihlasovateľ nemohol tušiť, že v budúcnosti bude namietateľ poskytovať svoje služby na uvedenej adrese, pretože dovtedy namietateľ poskytoval služby mimo Bratislavu a prihlasovateľ nemal o ňom vedomosť.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že obchodná spoločnosť namietateľa vznikla zápisom do obchodného registra 28.11.2018, pričom do konca januára 2020 mala sídlo mimo Bratislavu a do júla 2020 neposkytovala a ani nemohla poskytovať služby, na ktoré sa staršia ochranná známka vzťahuje, pretože na tieto služby získala oprávnenie až v júli 2020 (masérské služby, služby zdravotníckeho zariadenia). Prihlasovateľ bol zapísaný do obchodného registra v roku 2011 a oprávnenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia získal v decembri 2019 (zápis do obchodného registra bol zaevidovaný v apríli 2020).

Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že práve prihlasovateľ prvý prevádzkoval služby lekárskej starostlivosti bez akejkoľvek vedomosti o aktivitách namietateľa, keďže namietateľ tieto aktivity začal vykonávať až následne. Namietateľ tiež argumentuje používaním staršej ochrannej známky od roku 2013 avšak do obchodného registra bol zapísaný až v novembri 2018.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známok.

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), písm. b) a písm. j) zákona o ochranných známkach.

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


Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Zverejnené označenie nie je zhodné so staršou ochrannou známkou, a preto bude úrad posudzovať podané námietky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia  číslo spisu POZ 2785-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13.12.2019 prihlasovateľom Re Fit clinic, s. r. o., Gagarinova 5B, 821 01 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.3.2020 pre služby v triedach 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ FITNES s. r. o., Seberínho 9, 821 03 Bratislava je majiteľom obrazovej ochrannej známky **FIT CLINIC** č. 237221 zapísanej do registra ochranných známkov 15.5.2014 s právom prednosti od 15.10.2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 5, 28, 35 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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 známkov mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 41: „školenia; vzdelávanie; vyučovanie; organizovanie a vedenie seminárov; odborné preškoľovanie; telesná výchova“,

v triede 44: „fyzioterapia; terapeutické služby; zdravotné poradenstvo; zdravotnícka starostlivosť; zdravotné strediská (služby); prenájom zdravotníckeho vybavenia; telemedicínske služby“.

Staršia ochranná známka je okrem tovarov v triede 5, 28 a služieb v triede 35 zapísaná pre služby:

v triede 41: „fitness kluby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); školenie; služby športovísk; telesné cvičenie; vzdelávacie služby“,

v triede 44: „aromaterapeutické služby; fyzioterapia; služby chiropraktikov; parné kúpele; verejné kúpele (na hygienické účely); kadernícke salóny; lekárske služby; manikúra; masáže; salóny krásy; služby sáun; služby solárií; súkromné kliniky alebo sanatóriá; služby termálnych kúpeľov; služby vizážistov; zdravotnícka starostlivosť“.

Pri porovnaní služieb prihlásených v triede 41 so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno uviesť, že prihlásené služby „organizovanie a vedenie seminárov“ sú rovnaké so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 41 „organizovanie a vedenie seminárov“.

Ďalšie prihlasované služby pre zverejnené označenie v triede 41 „školenia; vzdelávanie; vyučovanie; odborné preškoľovanie; telesná výchova“ možno tiež označiť za zhodné so službami zapísanými v triede 41 pre staršiu ochrannú známku „praktický výcvik (ukážky); školenie; telesné cvičenie; vzdelávacie služby“, ktoré sú označené rovnako alebo spadajú do všeobecnejšej kategórie prihlásených služieb.

Prihlásené služby v triede 44 „fyzioterapia; zdravotnícka starostlivosť“ sú služby zhodné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb „fyzioterapia; zdravotnícka starostlivosť“.

Ďalšie prihlásené služby pre zverejnené označenie v triede 44 „terapeutické služby; zdravotné poradenstvo; zdravotné strediská (služby); telemedicínske služby“ sa viažu k zdravotnej starostlivosti a terapii vo všeobecnej rovine a možno ich označiť za zhodné s bližšie špecifikovanými službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 44 „aromaterapeutické služby; služby chiropraktikov; lekárske služby; masáže; súkromné kliniky alebo sanatóriá; služby termálnych kúpeľov; zdravotnícka starostlivosť“, pretože rovnako ide o služby spadajúce pod zdravotnícku starostlivosť a terapiu.

Ďalšie prihlásené služby pre zverejnené označenie v triede 44 „prenájom zdravotníckeho vybavenia“ sa priamo viažu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a preto ich možno považovať za podobné so zapísanými službami staršej ochrannej známky „súkromné kliniky alebo sanatóriá; zdravotnícka starostlivosť“, keďže vedú k rovnakému cieľu a možno ich považovať za navzájom sa dopĺňujúce.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2785-2019)



Staršia ochranná známka (OZ č. 237221)

FIT CLINIC
NOVÝ PRÍLEV ENERGIE

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

Pri porovnaní **z vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že ide graficky približne rovnako koncipované obrazové označenia, ktoré pozostávajú z výrazného a dominantného slovného spojenia (ReFit clinic vs. FIT CLINIC), pod ktorým sa nachádzajú výrazne menším písmom ďalšie rozvíjajúce slovné spojenia (Moderná rehabilitačná a športová medicína vs. NOVÝ PRÍLEV ENERGIE). Vo zverejnenom označení sa navyše v popredí dominantného slovného spojenia nachádza obrazový prvok medicínskeho kríža s implementovaným písmenom „R“. Nutné je tiež poukázať na skutočnosť, že použitie malých a veľkých písmen v slovnom prvku „ReFit“, na rozdiel od názoru prihlasovateľa, nepôsobí pri vizuálnom vnímaní ako podstatný rozdiel, práve naopak, tým, že vo zverejnenom označení budú spotrebiteľia vnímať samostatne prvok „Re“ a „Fit“ bude zhoda spojenia „Fit clinic“, resp. „FIT CLINIC“ v porovnávaných označeniach výraznejšia a vnímaná intenzívnejšie. Aj keď sa vo zverejnenom označení nachádza ešte aj obrazový prvok kríža, je nutné si uvedomiť najmä to, že v prípade obrazových označení spotrebiteľia prirodzene venujú väčšiu pozornosť slovnému prvku, keďže pomocou neho môžu v budúcnosti na označenie odkázať a navyše v tomto prípade tento nie je tak zaujímavo spracovaný, aby prednostne zaujal spotrebiteľa, a tak je nepochybné, že pri porovnaní uvedených označení si spotrebiteľia prednostne všimnú práve výrazné veľmi podobné slovné spojenia „ReFit clinic“ a „FIT CLINIC“, a teda aj skutočnosť, že slovný prvok staršej ochrannej „fit clinic“ je celý obsiahnutý v dominantnom slovnom spojení zverejneného označenia, a preto z vizuálneho hľadiska možno hovoriť o určitej podobnosti porovnávaných označení, a to napriek odlišnej modrej farbe zverejneného označenia, ktorá však sama o sebe nepotlačí vnímanie obsiahnutého samotného veľmi podobného slovného spojenia.

Z fonetického hľadiska budú slovné prvky porovnávaných označení reprodukované v súlade s ich písanou formou, avšak vzhľadom na dominantné slovné spojenia v oboch porovnávaných označeniach (ReFit clinic a FIT CLINIC) je zrejme, že budú spotrebiteľmi vyslovované práve len tieto slovné spojenia. Je málo pravdepodobné, že ak by spotrebiteľia hľadali prevádzky označené porovnávanými označeniami, tak by sa orientovali podľa dlhých slovných spojení - „Moderná rehabilitačná a športová medicína“ alebo „NOVÝ PRÍLEV ENERGIE“- ktoré sú navyše v označeniach písané veľmi malým písmom. Slovo „clinic“ v dominantných spojeniach, bude vyslovované v slovenskom jazyku ako „klinik“, pretože ide o cudzie slovo, v ktorom slovenskí spotrebiteľia vyslovujú písmeno „c“ ako „k“ a navyše je veľmi podobné so slovenským ekvivalentom „klinika“. Vzhľadom na vyslovenie zhodných slovných spojení „fit klinik“ alebo „fit klinika“ v oboch označeniach možno hovoriť o podobných označeniach a to napriek tomu, že vo zverejnenom označení bude na začiatku vyslovená aj odlišná slabika „re“.

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.

Obe porovnávané označenia zhodne v dominantnom slovnom spojení obsahujú dva rovnaké slovné prvky „fit“ a „clinic“. Samotný výraz „fit“ sa spája s významom „byť v dobrej kondícii, byť telesne a duševne svieži, zdravý, pripravený na prácu a výkon, práceschopný“ a pod. Ďalší zhodný prvok „clinic“ je písaný v cudzom (anglickom) jazyku, ale ako už bolo uvedené, slovenskí spotrebiteľia budú napriek tomu, že ide o cudzie slovo, mu pripisovať správny význam „klinika, sanatóriu, súkromná nemocnica“, pretože v slovenskom jazyku existuje veľmi podobný ekvivalent tohto slova „klinika“. Obidva výrazy dokopy môžu znamenať alebo poukazovať na skutočnosť, že daná klinika alebo zdravotnícke zariadenie Vás dostane do

„fit“ stavu, ak máte nejaké zdravotné problémy. Vo zverejnenom označení sa nachádza pred slovom „fit“ ešte slovo/predpona „Re“, ktorá je tiež slovenskému spotrebiteľovi celkovo známa vo význame „znova, opäť“, tzn. spojenie „ReFit“ môže evokovať spolu so slovom „clinic“ význam, že ide o kliniku, ktorá Vám zabezpečí znovu nadobudnutie dobrej kondície a zdravia. V tejto súvislosti nemožno súhlasiť s prihlasovateľom, že ak sa v staršej ochrannej známke nenachádza pri slove „FIT“ dovetok „Re“ je pravdepodobné, že hlavný zámer namietateľa nie je dostať klientov naspäť do dobrej zdravotnej kondície, ale len udržanie sa v dobrej zdravotnej kondícii regeneráciou a zdravým životným štýlom. Uvedené podľa prihlasovateľa podporuje aj slovné spojenie uvedené vo zverejnenom označení „Moderná rehabilitačná a športová medicína“, najmä slovo „medicína“, podľa ktorého je zrejmé, že ide priamo o zdravotnú starostlivosť.

S uvedeným tvrdením prihlasovateľa nie je možné súhlasiť, pretože obe označenia a ich sémantický význam priamo poukazuje na „kliniku, ktorá sa bude zaoberať Vaším zdravím a kondíciou a snažiť sa o to, aby ste sa cítili „fit“, a teda spotrebiteľia budú vnímať obidve označenia rovnako. Uvedené podporujú aj ďalšie slovné spojenia, ktoré sa nachádzajú vo zverejnenom označení (Moderná rehabilitačná a športová medicína) a aj v staršej ochrannej známke (Nový príliv energie). Obrazový prvok medicínskeho kríža vo zverejnenom označení umocňuje poukázanie na zdravie a zdravotnícku pomoc. Jednoznačne možno uviesť, že obidve porovnávané označenia budú zhodne evokovať v spotrebiteľoch domnienku, že ide o zariadenia, ktoré sa budú starať o zabezpečenie ich „fit“ zdravotného stavu. Záverom porovnania tak možno, berúc do úvahy zhodné prvky sporných označení, ktoré budú vnímané rovnako a vzhľadom na to, že ostatné prvky ich význam len podporujú konštatovať, že ide zo sémantického hľadiska o podobnosť označení vo vysokej miere.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

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

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

V predmetnom prípade tvorí spotrebiteľskú verejnosť, ktorej sú služby určené, skôr široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá si však pri výbere týchto služieb vyžaduje strednú alebo až vyššiu mieru pozornosti, pretože ide o služby týkajúce sa zdravia a vzdelávania.

Z uvedeného porovnania označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplynulo, že porovnávané označenia sú podobné zo všetkých troch porovnávaných hľadísk. Podobnosť sporných označení bola konštatovaná predovšetkým na základe použitia dvoch zhodných slovných prvkov „Fit clinic“, ktoré sa v oboch označeniach nachádzajú na popredných miestach a sú veľkostne niekoľkonásobne väčšie ako ostatné slovné prvky. Aj napriek ich nižšej rozlišovacej spôsobilosti v súvislosti s dotknutými službami je nutné uviesť, že zhodné slovné prvky predstavujú v obidvoch označeniach ich dominantné slovné prvky. Predpona/dovetok „Re“ a obrazový prvok medicínskeho kríža nachádzajúce sa navyše vo zverejnenom označení sú taktiež prvkami bez alebo len s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou, a tak nedokážu potlačiť zhodu v dominantných slovných prvkoch označení. Rovnaký záver platí aj v súvislosti s odlišnými slovnými prvkami, ktoré sú navyše v porovnaní so zhodnými slovnými prvkami, tak vo zverejnenom označení ako aj v staršej ochrannej známke niekoľkonásobne menšie, a teda nie sú schopné prispieť k odlíšieniu zverejneného označenia od staršej ochrannej známky. Zároveň je nutné uviesť, že väčšina prihlásených služieb bola posúdená ako zhodná a menšia časť ako podobná so zapísanými službami staršej ochrannej známky, čo vzájomne so zistenou podobnosťou porovnávaných označení, ktorú možno hodnotiť ako vyššiu,

vedie jednoznačne k záveru o existencii reálneho rizika vzniku pravdepodobnosti zámény medzi spornými označeniami aj napriek vyššej miere pozornosti relevantných spotrebiteľov. Je potrebné doplniť, že ak by si spotrebiteľ tieto označenia kvôli odlišnostiam spočívajúcim v obrazovom prvku a farebnosti zverejneného označenia aj priamo nezamenil, je dôvodné konštatovať, že na základe zhody podstatnej časti dominantných slovných prvkov môže dochádzať k ich asociácii vo vnímaní spotrebiteľom, ktorý by zverejnené označenie mohol považovať len za variant staršej ochrannej známky namietateľa alebo za označenie subjektu, ktorý je ekonomicky alebo inak obchodne s namietateľom prepojený.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam uviedol, že samotný predmet činnosti prihlasovateľa je podľa neho odlišný od predmetu činnosti namietateľa, pretože v prípade služieb prihlasovateľa ide o lekársku a medicínsku pomoc, zatiaľ čo u namietateľa je to udržanie sa v dobrej zdravotnej kondícii, a teda ich záměna je vylúčená. K uvedenému je nutné uviesť, že úrad pri posudzovaní námietok voči zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk neposudzuje a neporovnáva predmet činnosti namietateľa, prípadne služby, ktoré v skutočnosti vykonáva, ale porovnáva konkrétne zapísané tovary alebo služby staršej ochrannej známky s prihlásenými tovarmi alebo službami zverejneného označenia v podobe, ako sú zapísané alebo prihlásené do registra. Na posúdenie námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) tiež nemá vplyv, či daný subjekt má alebo nemá oprávnenie/povolenie na vykonávanie zapísaných, resp. prihlásených služieb.

Tiež je vhodné reagovať na to, že prihlasovateľ vo svojom vyjadrení porovnával ďalšie zapísané tovary a služby pre staršiu ochrannú známku v triedach 5, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a na základe tohto porovnania skonštatoval, že ide viditeľne o rozdielne tovary a služby od prihlásených služieb pre zverejnené označenie, a teda neexistuje reálna pravdepodobnosť záměny na strane spotrebiteľskej verejnosti. K uvedenému je nutné uviesť, že staršia ochranná známka je zapísaná aj pre služby v triedach 41 a 44, ktoré sú rovnaké a veľmi podobné s prihlásenými službami pre zverejnené označenie v triedach 41 a 44 a to, že staršia ochranná známka je zapísaná aj pre iné, nepodobné tovary a služby nie je pri posúdení splnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu rozhodujúce.

Vzhľadom na uvedené možno skonštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené a námietkami napadnuté služby.

K ďalším uplatneným námietkovým dôvodom podľa ustanovenia § 7 písm. b) a j) zákona o ochranných známkach je možné uviesť, že vzhľadom na to, že pri posúdení podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2 boli naplnené podmienky vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám a námietkam bolo vyhovené v plnom rozsahu, nebolo posudzovanie podmienok námietkových dôvodov podľa § 7 písm. b) a j) zákona o ochranných známkach vykonané, keďže by nemohlo ovplyvniťo výsledok rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Dalibor Gruber
GELE-Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária
Humenská 29
040 11 Košice

JUDr. Miroslava Tencerová
Advokátska kancelária
Hurbanova nám. 5
811 03 Bratislava