



Banská Bystrica 29.9.2014

POZ 843-2013 /N-140 -2014/St

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Miles-Bramwell Executive Services Ltd., Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, Derbyshire DE55 4RF, Veľká Británia, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „ESIN“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 14.5.2013 prihlasovateľom ESIN group, a.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Annou Kubovičovou, Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 843-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.2.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „ESIN“ v priloženej úprave do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 843-2013 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 5.5.2014 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých služieb zverejneného označenia v triedach 35, 36, 37 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných znáмок platných aj na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SIN“ č. 1939479 s právom prednosti od 27.6.2000 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SIN“ č. 5624648 s právom prednosti od 22.12.2006 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SIN“ č. 10931749 s právom prednosti od 1.6.2012 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ porovnaním prihlasovaných služieb a zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky Spoločenstva dospel k záveru, že zverejnené označenie je prihlasované pre služby, ktoré sú podobné so zapísanými tovarmi a službami, aj napriek tomu, že sú zaradené v iných triedach Niceského triedenia.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené pre rôzne služby v triede 35, ako sú napr. marketing, reklama, obchodné a podnikateľské poradenstvo, audity a podobne, ako aj rôzne finančné služby v triede 36. Staršie ochranné známky Spoločenstva sú zapísané v triede 41 pre služby vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení. Tieto služby sa podľa namietateľa môžu týkať rôznych oblastí, vrátane tém a otázok z oblasti ekonomiky, lízingu, finančného manažmentu, obchodného manažmentu, reklamy a marketingu, ako aj zvyšných služieb, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené v triedach 35 a 36.

Taktiež hotelierske služby, poskytovanie hotelového ubytovania, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia hotelov, rezervácia prechodného ubytovania, penzióny, prenájom prednáškových sál, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla, služby údržby bazénov a prenájom čistiacich strojov, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, považuje namietateľ za priamo súvisiace, resp. doplnkové k službám vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, sympózií, služby fitness klubov, zdravotné služby, poradenské a konzultačné služby v oblasti telesnej kondície, cvičebné a kondičné kurzy, poskytovanie informácií v oblasti cvičenia a ďalšie služby zapísané pre staršie ochranné známky v triede 41.

Ďalej je zverejnené označenie prihlásené pre služby barov, bufetov, kaviarní, samoobslužných reštaurácií a podobne v triede 43. Tieto služby považuje namietateľ za úzko súvisiace so službami poradenské a konzultačné služby v oblasti chudnutia, kontroly hmotnosti, výživy, diéty, zdravia, životného štýlu, stravovacích návykov a blahobytu; poskytovanie informácií v oblasti chudnutia, kontroly hmotnosti, výživy, diéty, zdravia, životného štýlu, stravovacích návykov a blahobytu, on-line poradenské a konzultačné služby v oblasti chudnutia, kontroly hmotnosti, diéty, zdravia, životného štýlu, stravovacích návykov a blahobytu; poskytovanie informácií v oblasti chudnutia, kontroly hmotnosti, výživy, diéty, zdravia, životného štýlu, stravovacích návykov a blahobytu, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky Spoločenstva v triede 42, resp. v triede 44.

Podľa namietateľa, berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti, je pravdepodobné, že v prípade použitia podobného označenia na podobných, resp. doplnkových službách dôjde k zámene týchto označení na strane spotrebiteľskej verejnosti, resp. k asociácii zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami Spoločenstva.

Namietateľ dodal, že vzhľadom na príbuznosť služieb zverejneného označenia so službami starších ochranných známk Spoločenstva by sa pri poskytovaní takýchto služieb a pri použití podobných označení mohli spotrebiteľia mylne domnievať, že ide o služby poskytované namietateľom.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním označení z jednotlivých hľadísk. Uviedol, že vo zverejnenom označení je obsiahnutá celá staršia ochranná známka Spoločenstva. Zverejnené označenie bolo vytvorené len pridaním písmena „E“ na začiatok staršej ochrannej známky Spoločenstva „SIN“. Keďže označenia sa v prevažnej časti zhodujú, to spôsobuje ich vizuálnu podobnosť. Podľa namietateľa grafické spracovanie zverejneného označenia nemá až taký vplyv na vylúčenie nebezpečenstva zámény medzi porovnávanými označeniami pri použití na podobných službách.

Namietateľ konštatoval, že v prípade zverejneného označenia a starších ochranných známk Spoločenstva ide o krátke označenia (3 vs. 4 písmená), ktoré spotrebiteľ vníma ihneď ako celok. Skutočnosť, že zverejnené označenie sa líši iba pridaním jedného písmena na začiatok staršej ochrannej známky spôsobuje, že vizuálny vnem, ktorý tieto označenia zanechajú v myšliach spotrebiteľov je veľmi podobný. A keďže priemerný spotrebiteľ sa väčšinou orientuje a rozhoduje len na základe dojmu, ktorý mu utkvil v pamäti a obvykle nemá možnosť označenia priamo porovnávať vedľa seba, hrozí podľa namietateľa nebezpečenstvo, že spotrebiteľ si uvedené označenia zamení.

Navyše v súčasnej dobe je množstvo služieb poskytovaných elektronicky označených na ich začiatku písmenom „e“ (napr. eshop, ecigareta atď.), a preto spotrebiteľ prvé písmeno „e“ nevníma ako súčasť označenia, ale vníma ho ako symbol elektronických služieb. Podľa namietateľa tak môže nastať situácia, že spotrebiteľ si zo zverejneného označenia vyberie a zapamätá ako rozhodujúcu časť len slovo „SIN“.

Z fonetického hľadiska je podobnosť porovnávaných označení podľa namietateľa rovnako výrazná. Porovnávané označenia obsahujú zhodnú slabiku „sin“, ktorá je pri výslovnosti označenia dominantná, v porovnaní s prvým písmenom „e“ zverejneného označenia, ktoré pri neadbalejšej výslovnosti zaniká.

Namietateľ v súvislosti so sémantickým hľadiskom uviedol, že obidve slová „ESIN“ a „SIN“ sú fantazijné a vzhľadom na prítomnosť písmena „E“ na začiatku zverejneného označenia sa spotrebiteľ môže domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide len o elektronickú verziu služieb „SIN“ namietateľa.

Ďalej namietateľ uviedol, že v dôsledku podobnosti porovnávaných označení „ESIN“ vs. „SIN“ a podobnosti tovarov a služieb porovnávaných označení existuje pravdepodobnosť ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti, a to najmä vo forme asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami

Spoločenstva vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. V prípade použitia zverejneného označenia na prihlasovaných službách sa spotrebiteľia môžu mylne domnievať, že ide o ďalšie označenie namietateľa.

Podľa namietateľa, keďže zverejnené označenie je podobné so staršími ochrannými známkami Spoločenstva zapísanými pre podobné tovary a služby v triedach 16, 41, 42 a 44, nie je spôsobilé plniť v obchodnom styku základnú rozlišovaciu a identifikačnú funkciu ochrannej známky pre prihlasované služby v triedach 35, 36, 37 a 43, t. j. odlišiť tovary a služby pochádzajúce od jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

V závere podania namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované služby.

Listom úradu z 2.7.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 18.8.2014, uviedol, že mu nebola s námietkami doručená plná moc na zastupovanie namietateľa v konaní o námietkach. Ďalej prihlasovateľ zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že sa s nimi nemôže stotožniť a už vôbec nie s tvrdením, že by mohli u spotrebiteľa navodzovať pocit zameniteľnosti. Prihlasované služby a zapísané tovary a služby sú v prvom rade uvedené v iných triedach Niceského triedenia. Staršie ochranné známky Spoločenstva č. 10931749 a č. 5624648 „SIN“ sú zapísané pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 44 a staršia ochranná známka Spoločenstva č. 1939479 „SIN“ pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 42, kým zverejnené označenie je prihlasované pre služby v triedach 35, 36, 37 a 43, z čoho vyplýva, že medzi službami nie je žiadna pojmová zhoda, ani podoba, a preto neobstojí konštatovanie namietateľa, že verejnosť by sa mohla mylne domnievať, resp. zamieňať si služby namietateľa so službami prihlasovateľa.

Prihlasovateľ za dôležité kritérium odlišenia prihlasovaných služieb od služieb namietateľa považuje skutočnosť, že jeho spoločnosť sa etablovala na trhu predovšetkým v oblasti nehnuteľností, hotelierstva, v stavebníctve, v oblasti výroby elektriny z alternatívnych zdrojov, pričom namietateľ sa v rámci podnikania orientuje na zdravú výživu, diétne plány, chudnutie, cvičenie, teda oblasť zdravého životného štýlu všeobecne, čo je diametrálne odlišné zameranie v porovnaní s jeho podnikateľským zameraním. Z toho podľa prihlasovateľa vyplýva, že relevantná verejnosť si služby poskytované namietateľom a prihlasovateľom nemôže asociovať ani zamieňať.

Pri vizuálnom porovnaní zverejneného označenia „ESIN“ so zapísanými staršími ochrannými známkami „SIN“ je podľa názoru prihlasovateľa podstatný celkový dojem z porovnávaných označení a nie je rozhodujúce, či jedno označenie je v inom označení obsiahnuté úplne alebo z časti. Z vizuálneho hľadiska nie sú porovnávané označenia zhodné ani podobné, keďže slovný prvok „ESIN“ zverejneného označenia je v grafickej úprave a je vo farebnom vyhotovení sýtočervenej farby. Prihlasovateľ konštatoval, že vo zverejnenom označení dominuje práve písmeno „E“, ktoré sa nachádza v úvode krátkeho slovného prvku zverejneného označenia, a preto je spotrebiteľmi vnímané prednostne. Prihlasovateľ dodal, že aj malé odlišnosti v krátkych slovách vedú k odlišnému celkovému dojmu, čo je postačujúce pre záver, že označenia nie sú zameniteľné.

Prihlasovateľ uviedol, že neobstojí ani tvrdenie namietateľa o možnosti zámény označení z dôvodu použitia písmena „e“ pre služby poskytované elektronicky. Označenie „ESIN“ je tvorené veľkým tlačným písmenom „E“, pričom elektronické služby sú označované ako malé písané „e“ s pridaním pomlčky, napr. e-shop, e-mail a podobne.

Prihlasovateľ nesúhlasí ani s konštatovaním namietateľa, že porovnávané označenia sú podobné aj z fonetického hľadiska. Pri vyslovovaní slovného prvku „ESIN“ zverejneného označenia je podľa prihlasovateľa dôraz kladený na prvé písmeno „E“ a ďalšia časť tohto označenia je vyslovovaná tlmene.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že nejde o fantazijné označenia, pretože slovo „SIN“ starších ochranných znáмок v doslovnom preklade z anglického do slovenského jazyka znamená hriech, zhrešiť (zjedením menej zdravého jedla v rámci diétneho plánu), čo má súvis s hlavným podnikateľským zameraním namietateľa v oblasti zdravia, zdravej výživy, diét, chudnutia, cvičenia. V súvislosti s uvedeným tvrdením prihlasovateľ poukázal na internetovú stránku <http://online.slimmingworld.com/information/terms.aspx>.

Čo sa týka slovného prvku „ESIN“ zverejneného označenia, tento je podľa prihlasovateľa skrátenou verziou anglických slov „ESTATE, INVESTMENT“, čo v preklade znamená majetok a investície. Prihlasovateľ

poznámenal, že v tomto označení je obsiahnutá aj podstata jeho podnikania a jeho ďalších kapitálovo prepojených sesterských a dcérskych spoločností, čiže z uvedeného je zrejmé sémantické hľadisko zverejneného označenia prihlasovaného na zápis ako ochrannej známky, odlišujúce prihlasované služby od tovarov a služieb namietateľa. Zároveň slovo „ESIN“ je obsiahnuté aj v jeho obchodnom mene „ESIN group, a.s.“.

Prihlasovateľ dodal, že ide o označenie celej skupiny, ktorá je kapitálovo a personálne prepojená, pričom jej využívatelom bude celý okruh subjektov s účasťou prihlasovateľa a bude ju používať napr. pri obchodnom mene ako ESIN group, a.s., ESIN facility, s.r.o., ESIN racing, s.r.o., ESIN construction, a.s., ESIN energy, s.r.o. atď. Teda druhá časť – dodatok, resp. úplnosť obchodného mena jednoznačne pomenúva vďaka ochrannej známke, že ide o sieť subjektov, ktorej patrí prihlasované zverejnené označenie.

Prihlasovateľ uviedol, že v danom prípade neboli naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto požiadal úrad, aby námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre celý prihlasovaný zoznam služieb.

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

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

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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „ESIN“ v priloženej úprave, číslo spisu POZ 843-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 14.5.2013 prihlasovateľom ESIN group, a.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4.2.2014 pre služby v triedach 35, 36, 37 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Miles-Bramwell Executive Services Ltd., Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, Derbyshire DE55 4RF, Veľká Británia je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SIN“ č. 1939479 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.6.2000 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SIN“ č. 5624648 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22.12.2006 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva „SIN“ č. 10931749 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 1.6.2012 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 41 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a starších ochranných známk vyplýva, že staršie ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce služby:

**trieda 35** – *„administratívna správa hotelov; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; prenájom fotokopírovacích strojov; reklama; účtovníctvo; fakturácia; dražby; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické*

*predpovede; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné alebo podnikové audity (revízie účtov); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné odhady; poradenstvo pri vedení podnikov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; reklamné agentúry; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; služby outsourcingu; vyhľadávanie sponzorov“,*

**trieda 36** – *„faktoring; finančný lízing; finančný manažment; vedenie nájomných domov; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľnosti; správa nehnuteľností; správcovstvo; vyberanie nájomného; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie na burze cenných papierov; pôžičky (finančné úvery); záručné pôžičky; ubytovacie kancelárie (podnájom); vydávanie cenných papierov; finančné poradenstvo; finančné služby; finančné informácie; kapitálové investície; klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov, bezhotovostné platenie)“,*

**trieda 37** – *„údržba bazénov; prenájom čistiacich strojov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; murárske práce; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; stavba a opravy skladov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácia, údržba a opravy strojov; sadrovanie; utesňovanie stavieb; žehlenie bielizne; tesárske služby; inštalácia okien a dverí“,*

**trieda 43** – *„služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; kaviarne; poskytovanie hotelového ubytovania; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom prístrojov na varenie a pečenie; rezervácia hotelov; rezervácia prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; penzióny; prenájom prednáškových sál; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; reštaurácie (jedálne)“.*

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

**trieda 16** – *„printed matter; photographs, stationery, books, directories, recipes, pamphlets, charts, greeting cards, magazines, periodical publications“* (tlačoviny; fotografie, papiernický tovar, knihy, katalógy, recepty, letáky, schémy, pohľadnice, časopisy, periodické publikácie),

**trieda 41** – *„education; providing of training; arranging and conducting of educational seminars“* (vzdelávanie, poskytovanie odbornej prípravy; organizovanie a vedenie vzdelávacích konferencií),

**trieda 42** – *„advisory and counselling services; advisory and counselling services relating to slimming, diet, exercise“* (poradenské a konzultačné služby; poradenské a konzultačné služby súvisiace s odtučňovaním, diétou a cvičením).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

**trieda 16** – *„printed matter; magazines; periodical publications; newsletters; books, directories, photographs, stationery, pamphlets, charts“* (tlačoviny; časopisy; periodické publikácie; obežníky; knihy, katalógy, fotografie, papiernický tovar, letáky, schémy),

**trieda 41** – *„education; providing of training; arranging and conducting educational seminars; education, training and arranging and conducting seminars relating to slimming, weight control, diet, dieting, exercise and health; services for the provision of exercise equipment; health club services; fitness club services; health and fitness services; exercise services; education and advice relating to physical fitness; exercise; physical fitness centres; fitness and exercise instruction; fitness and exercise training services, exercise and fitness classes“* (vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; organizovanie a vedenie vzdelávacích konferencií; vzdelávanie, výcvik a usporadúvanie a vedenie seminárov v oblasti zoštíhľovania, kontroly hmotnosti, diéty, cvičenia a zdravia; služby v oblasti poskytovania cvičebného náradia; kluby zdravia pre telesné cvičenia; služby fitnes klubu; zdravotné služby a služby fit centier; služby v oblasti cvičenia; vzdelávanie a poradenstvo v oblasti telesnej kondície; fitnes; prevádzka fitnes centier; inštrukcie v oblasti kondície a cvičenia; služby v oblasti kondičného výcviku, kondičné a cvičebné kurzy),

**trieda 44** – *„advisory and counselling services; advisory and counselling services relating to slimming,*

*weight control, diet, dieting, exercise and health*” (poradenské a konzultačné služby súvisiace s odtučňovaním, diétou, držaním diéty, cvičením a zdravím).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

**trieda 16** – *„printed matter; photographs; stationery, books, directories, recipes, pamphlets, charts, greetings cards, magazines, periodical publications”* (tlačoviny; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby, knihy, katalógy, recepty, brožúry, diagramy, blahoprajné karty, časopisy, periodické publikácie),

**trieda 41** – *„education; providing of training; arranging and conducting of educational seminars, lectures, symposia and workshops; on-line education services; provision of on-line of training; on-line educational seminars, lectures, symposia and workshops; services for the provision of exercise equipment; health club services; fitness club services; health and fitness services; exercise services; advisory and counselling services relating to exercise (fitness); education and advice relating to physical fitness, exercise; physical fitness centres; fitness and exercise instruction; fitness and exercise training services; exercise and fitness classes; providing electronic publication; providing downloadable publications; publication of electronic magazines, journals, books and other written materials; Advisory and counselling services relating to fitness, recreation; provision of information in the fields of fitness, recreation; on-line advisory and counselling services relating to fitness, recreation; on-line provision of information in the fields of fitness, recreation; advisory and counselling services relating to exercise; provision of information in the fields of exercise; on-line advisory and counselling services relating to exercise; on-line provision of information in the field of exercise”* [vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; organizovanie a vedenie seminárov, konferencie, sympóziá a workshops; on-line vzdelávacie služby; poskytovanie on-line výcviku; on-line vzdelávacie semináre, lekcie, sympóziá a kurzy; služby v oblasti poskytovania cvičebného náradia; služby mimomestského klubu; služby fitnes klubu; zdravotné služby a služby fit centier; poradenstvo v oblasti telesnej kondície, fitnes; prevádzka fitnes centier; inštrukcie v oblasti kondície a cvičenia; výcvikové (kondičné) služby; cvičebné a kondičné kurzy; poskytovanie elektronických publikácií; poskytovanie stiahnuteľných publikácií; vydávanie elektronických časopisov, žurnálov, kníh a iných písaných materiálov; poradenské a konzultačné služby v oblasti kondície a rekreácie; poskytovanie informácií v oblasti kondície, rekreácie; on-line poradenské a konzultačné služby v oblasti kondície, rekreácie; on-line poskytovanie informácií v oblasti kondície, rekreácie; poradenstvo a poradenské služby v oblasti cvičenia; poskytovanie informácií v oblasti cvičenia; on-line poradenské a konzultačné služby v oblasti cvičenia; on-line poskytovanie informácií v oblasti cvičenia],

**trieda 44** – *„advisory and counselling services relating to slimming, weight control, diet, dieting, health, lifestyle, eating habits and well-being; provision of information in the fields of slimming, weight control, diet, dieting, health, lifestyle, eating habits and well-being; on-line advisory and counselling services relating to slimming, weight control, diet, dieting, health, lifestyle, eating habits and well-being; on-line provision of information in the fields of slimming, weight control, diet, dieting, health, lifestyle, eating habits and well-being”* (poradenské a konzultačné služby v oblasti chudnutia, kontroly hmotnosti, výživy, diéty, zdravia, životného štýlu, stravovacích návykov a blahobytu; poskytovanie informácií v oblasti chudnutia, kontroly hmotnosti, výživy, diéty, zdravia, životného štýlu, stravovacích návykov a blahobytu; on-line poradenské a konzultačné služby v oblasti chudnutia, kontroly hmotnosti, diéty, zdravia, životného štýlu, stravovacích návykov a blahobytu; poskytovanie informácií v oblasti chudnutia, kontroly hmotnosti, výživy, diéty, zdravia, životného štýlu, stravovacích návykov a blahobytu).

Pri posudzovaní podobnosti služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Pre všetky prihlasované služby v triedach 35, 36, 37 a 43 neboli nájdené žiadne zapísané služby a ani tovary pre prvú staršiu ochrannú známku v triedach 16, 41 a 42 a aj zapísané tovary a služby pre druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v triedach 16, 41 a 44, ktoré by bolo možné považovať za podobné. Už zo samotného znenia porovnávaných zoznamov služieb je zrejmé, že ide o služby, ktoré sú svojím charakterom

odlišné, neuskutočňujú sa za účelom dosiahnutia rovnakého cieľa (administratívne služby, reklamné služby, služby spojené s nehnuteľnosťami, hotelierstvom, stavebníctvom, finančné služby, služby prechodného ubytovania a služby barov a bufetov vs. služby zamerané na zdravú výživu, diétne plány, chudnutie, telesné cvičenie, vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, sympózií a workshopov; on-line vzdelávacie služby; poskytovanie on-line výcviku; on-line vzdelávacie semináre, všetko zamerané na zdravú výživu a fyzickú kondíciu) a nie sú určené rovnakej skupine spotrebiteľov, a preto nemožno uvedené služby hodnotiť ako podobné, resp. súvisiace.

Prvá staršia ochranná známka je síce v triede 42 zapísaná pre „*poradenské a konzultačné služby*“ bez uvedenia špecifikácie, avšak zo samotnej podstaty takýchto služieb je jasné, že na to, aby spĺňali svoj účel nemožno hovoriť o poradenstve alebo konzultáciách len všeobecne, pretože ide o pojmy, ktoré nie sú samé o sebe dostatočne jasné. Tieto služby sa vždy uskutočňujú vo vzťahu k nejakej konkrétnej oblasti, v ktorej subjekt, ktorý takéto služby poskytuje, musí disponovať dostatočnými vedomosťami a skúsenosťami, t. j. musí byť v danej oblasti špecializovaný, a teda aj samotné služby sú vždy poskytované špeciálne pre určitú oblasť, napr. obchod, financie, stavebníctvo, marketing, reklamu, informačné technológie, zdravie a podobne. Na základe uvedeného možno predpokladať, že na trhu nebude reálne dochádzať k stretu služieb namietateľa a prihlasovateľa, a preto bližšie špecifikované prihlasované služby („*odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia*“ v triede 35, ďalej „*finančné poradenstvo*“ v triede 36 a „*stavebné poradenstvo*“ v triede 37), týkajúce sa konkrétnych oblastí, nemožno považovať za podobné so zapísanými poradenskými a konzultačnými službami v triede 42 pre prvú staršiu ochrannú známku.

Uvedené konštatovania, že samotné výrazy „*poradenské a konzultačné služby*“ nie sú v známkovo-právnej praxi považované za dostatočne jasné a jednoznačné možno podporiť aj skutočnosťou, že podľa Medzinárodného triedníka tovarov a služieb sa poradenské a/alebo konzultačné služby vyskytujú vo viacerých triedach podľa oblasti, ktorej sa dotýkajú, ale vždy len spoločne s ich bližšou špecifikáciou, napr. v triede 35 „*poradenské služby v oblasti reklamy a marketingu*“ alebo „*podnikateľské konzultačné a poradenské služby*“, v triede 36 „*finančné poradenstvo*“, v triede 37 „*stavebné poradenstvo*“, v triede 42 „*poradenské a konzultačné služby súvisiace s odtučňovaním, diétou a cvičením*“ a podobne.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 843-2013)

Prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka  
(CTM č. 1939479, CTM č. 5624648 a CTM č. 10931749)



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

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie slovných starších ochranných známk „SIN“ v bežnom písme veľkej tlačenej abecedy a slovného zverejneného označenia „ESIN“ v priloženej úprave. Grafická úprava zverejneného označenia spočíva v tom, že všetky jeho písmená, ktoré sú veľkej tlačenej abecedy, sú mierne naklonené doprava a sú vo farebnom vyhotovení červenej farby. Zverejnené označenie pozostáva zo štyroch písmen a staršie ochranné známky z troch písmen („ESIN“ vs. „SIN“), z ktorých tri písmená sú zhodné. Porovnávané označenia sa líšia jedine v písmene „E“, ktoré je umiestnené na začiatku zverejneného označenia. Sú teda zhodné v ich väčšej časti, avšak líšia sa v ich úvodnej časti, ktorej bude priemerný spotrebiteľ venovať vyššiu pozornosť, pričom v danom prípade ide o porovnanie dvoch veľmi krátkych označení, ktoré spotrebiteľ ľahko obsiahne celé pohľadom, a preto nemožno tvrdiť, že odlišné písmeno „E“ vo zverejnenom označení prehliadne, keďže je svojim tvarom výrazne odlišné v porovnaní s úvodným písmenom „S“ v starších ochranných známkach. Napriek tomu však vďaka podobnému zloženiu z hľadiska použitých písmen a tomu, že rovnaké písmená predstavujú dlhšiu časť porovnávaných označení v spojení s tým, že zverejnené označenie má len jednoduchú grafickú úpravu aj keď vo farebnom vyhotovení červenej

farby, bude celkový vizuálny vnem v prípade porovnávaných označení v určitej aj keď len nízkej miere podobný.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk z **fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude relevantnými spotrebiteľmi reprodukované ako dvojslabičné štvorhláskové slovo „e-sin“. Staršie ochranné známky budú reprodukované ako jednoslabičné trojhláskové slovo „sin“. Druhá slabika zverejneného označenia je zhodná so staršími ochrannými známkami a je vďaka spoluhláske „s“ foneticky výrazná a spotrebiteľ ju počuje zreteľne a ostro. Vo zverejnenom označení síce pred touto slabikou pri fonetickej reprodukcii zaznie ešte ďalšia jednohlásková slabika „e“, ktorá sa v starších ochranných známkach nenachádza, avšak jej výslovnosť je krátka a nevýrazná a pri rýchlej reprodukcii slova zaniká. Na základe uvedeného je potrebné konštatovať fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

**Zo sémantického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že slová „ESIN“ a „SIN“, ktorými sú tvorené porovnávané označenia, nebudú u priemerného slovenského spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať dôležitý vplyv na vnímané porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

S konštatovaním prihlasovateľa, že slová „SIN“ a „ESIN“ vyhodnotia spotrebiteľia ako plnovýznamové slová, nemožno súhlasiť, pretože anglické slovo „SIN“, ktoré v preklade do slovenského jazyka znamená hriech, zhrieť (napr. zjedením menej zdravého jedla v rámci diétného plánu) a rovnako aj anglické slová „ESTATE“ a „INVESTMENT“ (majetok, investície), ktorých skrátenu verziu predstavuje podľa prihlasovateľa slovo „ESIN“, sa medzi slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou bežne nepoužívajú, a preto ako už bolo uvedené tieto slová priemerný spotrebiteľ vyhodnotí ako fantazijné.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosť zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami 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 pozorneho a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Čo sa týka prihlasovaných služieb zverejneného označenia [marketing, reklama, obchodné a podnikateľské poradenstvo, audity, finančné služby, služby v oblasti nehnuteľnosti, inštalračné služby, služby v oblasti stavebníctva a oprav, reštauračné služby a služby prechodného ubytovania atď.], pri nich možno očakávať z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti priemernú až zvýšenú mieru pozornosti pri ich výbere s ohľadom na ich vyššiu cenovú náročnosť. V prípade tovarov a služieb starších ochranných známk [tlačoviny; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby, knihy, katalógy, recepty, brožúry, diagramy, blahoprajné karty, časopisy; poradenské a konzultačné služby súvisiace s odtučňovaním, diétou, držaním diéty, cvičením a zdravím; vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení atď.] je relevantnou verejnosťou tiež široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá týmto tovarom a službám bude venovať taktiež priemernú, prípadne tiež vyššiu mieru pozornosti, vo vzťahu k službám týkajúcim sa ich zdravia.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že zverejnené označenie a staršie ochranné známky z pohľadu priemerného spotrebiteľa sú podobné z fonetického hľadiska, z vizuálneho hľadiska sú podobné v nízkej miere a sémantické hľadisko nemá vplyv na posúdenie ich podobnosti, avšak porovnávané služby zverejneného označenia boli posúdené ako nie zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi a službami pre prvú, druhú a tretiu staršiu ochrannú známku, čo vedie k záveru, že aj pri priemernej miere pozornosti spotrebiteľa k pravdepodobnosti zámény nebude dochádzať. Ako už bolo uvedené, pretože prvá, druhá



a tretia staršia ochranná známka sú zapísané pre tovary a služby, ktoré sú svojim charakterom odlišné od prihlasovaných služieb, neuskutočňujú sa za účelom dosiahnutia rovnakého cieľa a nie sú určené rovnakej skupine spotrebiteľov, nebude dochádzať u relevantnej verejnosti k stretu porovnávaných označení na trhu.

Úrad považuje za potrebné zaujať aj stanovisko k porovnaniu služieb kolíznych označení namietateľom v námietkach, a nemôže sa stotožniť s jeho tvrdením, že prihlasované služby v triedach 35 a 36, ktoré súvisia s marketingom, reklamou, auditom, finančnými službami atď., sú podobné so službami vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení v triede 41, len na základe toho, že na školeniach môžu odznieť aj témy z oblasti, pre ktoré sú prihlasované služby zverejneného označenia. Ani prihlasované služby barov, bufetov, kaviarní, samoobslužných reštaurácií atď. v triede 43 nemožno považovať za úzko súvisiace so zapísanými službami v triede 42, resp. v triede 44, ktoré súvisia s chudnutím, s diétou, znižovaním telesnej hmotnosti, zdravým životným štýlom atď., pretože sa odlišujú, ako už bolo uvedené, svojim charakterom a hlavne svojim účelom a navyše nie je pravdepodobné, že by spotrebiteľia pri diétach, chudnutí a zdravom životnom štýle cielene a primárne využívali práve služby barov, kaviarní, bufetov a podobne.

K argumentu prihlasovateľa, že mu nebola doručená plná moc na zastupovanie namietateľa v konaní o námietkach, je potrebné uviesť, že namietateľ preukázal svoje zastúpenie úradu, pričom platná plná moc bola úradu doručená 23.6.2014.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
vedúca  
oddelenia sporových konaní

#### Doručiť:

ESIN group, a.s.  
JUDr. Anna Kubovičová  
Tatranská 300/8  
017 01 Považská Bystrica

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.  
Spoločnosť patentových zástupcov  
Budatínska 12  
851 06 Bratislava

