

Banská Bystrica 20. 6. 2022  
POZ 1820-2021/Z-144-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1820-2021 z 8.7.2021 prihlasovateľa Hronček & Partners, s. r. o., Kálov 349/1, Žilina,  
**sa zamietá**

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 8.12.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 8.12.2021 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „**Smart Legal Services**“ prihlásené pre služby v triedach 35, 36, a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Úrad uviedol, že vo vzťahu k prihláseným službám takéto označenie bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, kvality, účelu, alebo iných vlastností prihlásených služieb. Predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú v tomto prípade predstavuje verejnosť zaujímajúca sa a orientujúca sa v oblasti právnych a právnických služieb, iba jednoduchú opisnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané rýchle, pohotové, alebo moderné právne či právnické služby. Relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie v súvislosti s prihlasovanými službami priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako jednoduchú opisnú informáciu o charaktere poskytovaných služieb a nie ako informáciu o ich poskytovateľovi.

Uvedené vyplynulo z významovej analýzy označenia, ktoré pozostáva z trojslovného označenia v anglickom jazyku „Smart Legal Services“, kde slovný prvok „**Smart**“ môže byť do slovenského jazyka preložený napríklad aj vo význame *rýchly, pohotový, moderný, inteligentný* (In.: PC Translator 2010), slovný prvok „**Legal**“ môže byť do slovenského jazyka preložený napríklad aj vo význame *legálny, zákonný, právny, právnický* (In.: PC Translator 2010) a slovný prvok „**Services**“ môže byť do slovenského jazyka preložený napríklad aj vo význame *služby* (In.: PC Translator 2010). Spojením slovných prvkov tak vznikne označenie „Smart Legal Services“, ktoré z po preložení z anglického jazyka môže byť vnímané aj ako „*rýchle právne služby*“, alebo „*moderné právnické služby*“.

Úrad pri prieskume predmetného označenia zbral do úvahy všetky prihlasovateľom uvedené skutočnosti ako aj doklady predložené spolu s prihláškou ochrannej známky a v spojitosti s dostupnými informáciami konštatoval, že predmetné označenie v dôsledku chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti napĺňa zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Po preskúmaní všetkých prihlasovateľom predložených dokladov úrad konštatoval, že prihlasovateľ nepredložil také doklady, ktoré by preukazovali jeho tvrdenia o jedinečnosti, nezameniteľnosti, a preukázaní dlhodobého a frekventovaného používania označenia na území Slovenskej republiky pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, t.j. pred 8.7.2021.

Úrad poukázal najmä na skutočnosť, že samotné slovné označenie, tak ako je prihlasované, sa na žiadnom z predložených dokladov nenachádzalo. Vo všetkých prípadoch boli slovné prvky prihlasovaného označenia súčasťou iného označenia, ktoré obsahovalo výraznejšie a zapamätateľnejšie prvky, čo sám prihlasovateľ potvrdil v sprievodnom liste priloženom k prihláške ochrannej známky, kde uviedol, cit.: „*návštevníka zaujme naše logo práve v spojení s označením smart legal services*“. To isté platí aj pre prihlasovateľom prezentované promovideo, ktoré neobsahovalo predmetné označenie, tak ako je prihlasované, ale iba ako súčasť označenia



Úrad na základe uvedeného vyhodnotil predložené doklady tak, že nedostatočne preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pred podaním prihlášky ochrannej známky pre označenie tak, ako je prihlasované, a to ako žiadny z predložených dokladov samostatne, tak ani v súvislostiach. Rovnako aj tvrdenie prihlasovateľa o jedinečnosti a rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia úrad nepovažuje za podložené a preukázané, keďže prieskumom voľne dostupných zdrojov informácií zistil, že slovné spojenie Smart Legal Services nie je ničím výnimočné a v oblasti poskytovania právnych služieb je bežne používaným, čo úrad dokladoval príkladmi internetových stránok, na ktorých je uvedené slovné spojenie použité na opis charakteru a druhu poskytovaných služieb.

Úrad tak vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti konštatoval, že predmetné označenie „Smart Legal Services“ ako celok, bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov, je vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám v triedach 35, 36, a 45 označením opisným a tým bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

**Dňa 14.2.2022 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa** (ďalej len „odpoveď“), v ktorom uviedol, že s výsledkami prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 08.12.2021 nesúhlasí.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi argumentoval tým, že prihlasované označenie „Smart Legal Services“ pozostáva zo slovných prvkov v anglickom jazyku, ktoré ako celok v anglicky hovoriacich krajinách nemusí mať rozlišovaciu schopnosť, avšak prihlasovateľ pôsobí výlučne na území Slovenskej republiky, preto je nevyhnutné vyhodnocovať rozlišovaciu spôsobilosť jedine vo vzťahu ku slovenským spotrebiteľom.

Prihlasovateľ ďalej nesúhlasil s tvrdením úradu, že prihlasované označenie nie je schopné umožniť spotrebiteľom rozlíšenie tovarov alebo služieb jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čiže nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a to najmä z dôvodu, že i keď úrad vo svojom liste uviedol niekoľko webových stránok spoločností, v rámci ktorých bolo slovné spojenie „smart legal services“ identifikované, neposúdil akým činnostiam sa dané spoločnosti venujú a v akom kontexte je dané slovné spojenie použité. Prihlasovateľ pritom poukázal na fakt, že prihlasované slovné spojenie na stránke <https://www.saturn.sk/o-spolocnosti/skupina-saturn/a-28/> spoločnosti SATURN SLOVAKIA, s.r.o. je práve odkazom na partnerstvo a spoluprácu s prihlasovateľom, čo len potvrdzuje rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia, keďže ide o odkaz na advokátsku kanceláriu prihlasovateľa.

Prihlasovateľ ďalej cituje z vyjadrenia úradu časť o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti s ohľadom na územný princíp a argumentuje, že ak úrad priznáva územnému princípu veľkú dôležitosť, ostatné webové stránky uvedené úradom na preukázanie „všednosti“ a „obyčajnosti“ sú podľa názoru prihlasovateľa irelevantné na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, keďže ide o webové stránky, z ktorých jedna (<https://everydaylaw.co/>) má doménu registrovanú v Kolumbii, a ďalšie dve sú registrované s doménou .com, teda doménou, ktorá je využívaná celosvetovo, avšak najviac je charakteristická práve pre anglicky hovoriace krajiny. Na základe uvedeného prihlasovateľ dospel k záveru, že ani jedna z týchto troch spoločností nie je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby a právne poradenstvo na území Slovenskej republiky, a má za to, že uvedené príklady webových stránok sú absolútne irelevantné a pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti zapisovaného označenia bezpredmetné. K poslednému úradom predloženému príkladu webovej stránky (<https://www.lslegal.sk/#block105>) prihlasovateľ uviedol, že v kontexte „*We provide a full range of smart legal services with focus on IT & IP law*“ je prihlasované slovné spojenie použité nie vo všeobecnosti, ale je zamerané výlučne na konkrétne právne odvetvie, a preto usudzuje, že pre advokátsku kanceláriu LS Legal s.r.o. nepredstavuje žiadne významné označenie, ale ide výlučne o náhodné slovné spojenie, nie reprezentatívne a významné pre túto advokátsku kanceláriu. K tomu ešte prihlasovateľ dodal, že advokátska kancelária LS Legal s.r.o. má niekoľkonásobne menšie postavenie na trhu oproti prihlasovateľovej advokátskej kancelárii Hronček & Partners, s. r. o. a zároveň, začala poskytovať právne služby až od roku 2017, pričom prihlasovateľ používa označenie „Smart Legal Services“ už od roku 2015.

Prihlasovateľ ďalej uviedol cit.: *„advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. nie len že dlhšie poskytuje právne služby na trhu Slovenskej republiky, ale aj slovné spojenie „Smart legal services“ používa dlhšie a s cieľom označiť tak celú svoju činnosť“*.

Na základe uvedeného sa prihlasovateľ domnieva, že ani jeden z príkladov, ktoré úrad uviedol a v súvislosti s ktorými tvrdil, že bežne používajú slovné označenie „Smart legal services“, nie je pre dané účely relevantný, keďže úrad neuviedol žiadnu advokátsku kanceláriu poskytujúcu právne služby na trhu v Slovenskej republike vo väčšom, resp. obdobnom rozsahu ako advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o., ktorá by zároveň používala na označenie svojich služieb slovné spojenie „Smart legal services“.

Ďalej vo svojom liste prihlasovateľ nesúhlasí so záverom úradu, že údaje na dokladoch priložených k prihláške sú nečitateľné, a opätovne predložil doklady na preukázanie používania prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky t.j. pred 8.7.2021.

Na podporu tvrdenia, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované služby pred podaním prihlášky ochrannej známky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok predložil prihlasovateľ nasledovné doklady:

- 1)Prehľad návštevnosti stránky [www.legalfirm.sk](http://www.legalfirm.sk) za obdobie 1.1.2020 – 2.2.2022
- 2)Fotokópia článku v novinách PRÁVO zo dňa 30.11.2021
- 3)Fotokópia stránky SATURN SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 4.2.2022

Pôvodné doklady priložené k prihláške ochrannej známky zo dňa 8.7.2021:

- 4)Fotokópia stránky legalfirm.sk
- 5)Údaje o návštevnosti webovej stránky za obdobie 06.2021
- 6)Snímok google.sk po zadaní slovného spojenia „smart legal services“
- 7)Vzorová cenová ponuka obsahujúca logo v dolnej časti pätičiek
- 8)Vzorová dokumentácia z roku 2019 obsahujúca v dolnej časti pätičiek slovné spojenie „smart legal services“
- 9)Fotokópia pôvodnej webovej stránky z roku 2018
- 10)Promovideo obsahujúce logo advokátskej kancelárie spolu so slovným označením „Smart Legal Services“ v rohu obrazovky, dostupné napríklad na stránke [www.legalfirm.sk](http://www.legalfirm.sk).

K tomu ďalej uviedol, že advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. je najväčším poskytovateľom služieb oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo potvrdzuje nie len počet vykonaných zápisov do registra partnerov verejného sektora, ale aj prezentovanie v médiách.

Na podporu týchto tvrdení prihlasovateľ priložil odkazy na <https://pravo.sme.sk/c/22785206/najvacsou-regionalnou-kancelariou-jeopat-lawservice.html>, <https://www.epravo.sk/top/clanky/pravnicka-firma-roka-2020-4794.html>, <https://www.epravo.sk/top/clanky/pravnicka-firma-roka-2021-5097.html>, ako aj odkaz na web stránky registra partnerov verejného sektora: <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/VyhľadavaniePartnera> kde po zadaní obchodného mena Hronček & Partners, s. r. o. do vyhľadávania „oprávnenej osoby“ register vyhledá 1 355 záznamov predstavujúcich subjekty, ktoré boli povinné podpísať zmluvnú dokumentáciu obsahujúcu označenie „Smart legal services“, priloženú v pôvodných prílohách. V súčasnosti prihlasovateľ udáva 705 klientov v rámci registra partnerov verejného sektora na základe <https://finstat.sk/opravnene-osoby-rpvs>.

Záverom svojho listu prihlasovateľ na základe všetkých uvedených informácií vyjadril názor, že výsledok úradom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti bol absolútne nelogický a nespôsobilý vyvrátiť existenciu rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia a nepreukázal jeho obvyčajnosť na trhu právnych služieb, keďže neuviedol žiadny relevantný subjekt na trhu právnych služieb na území Slovenskej republiky, ktorý by predmetné označenie používal, a požiadal o zapísanie ochrannej známky v súlade s pôvodným návrhom.

**Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie** vzhľadom na prihlasovateľom prezentované argumenty a názory, ako aj predložené doklady a v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 8.12.2021 zotrváva na svojom stanovisku, že predmetné označenie napĺňa zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

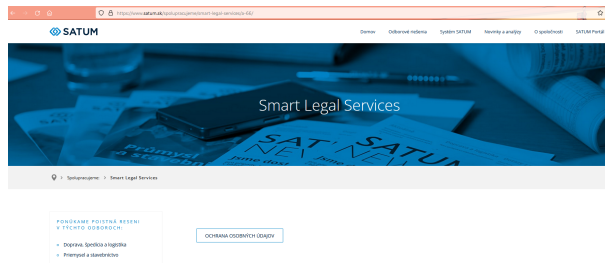
K argumentom prihlasovateľa úrad uvádza, že aj keď ide o označenie pre slovenský trh a slovenských spotrebiteľov, nie je možné automaticky priznávať rozlišovaciu spôsobilosť označeniu na základe toho, že pozostáva zo slovných prvkov napísaných v cudzom jazyku. V tomto prípade ide o slovné prvky v anglickom jazyku, v prípade ktorého nemožno predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, rovnako ako ani široká spotrebiteľská verejnosť nebude významu slovných prvkov, rovnako ako označeniu ako celku, rozumieť, pretože ide o spotrebiteľov na Slovensku. Práve naopak, úrad má za to, že anglický jazyk je pre slovenského spotrebiteľa dostatočne známy a dostatočne rozšírený na to, aby bežné slovné prvky a ich spojenia bol schopný rozoznávať a jednoznačne identifikovať, ako aj ich význam v slovenskom jazyku. Úrad vychádza najmä z faktu, že Slovenská republika je už dlhoročným dostatočne integrovaným členom medzinárodných spoločenstiev ako napríklad Európska únia, NATO ako aj európskej spoločnosti, kde je anglický jazyk komunikačným jazykom, a zároveň je anglický jazyk už dlhoročne vyučovaný na slovenských základných a stredných školách. Zároveň úrad podotýka, že v prípade prihlasovaného označenia „smart legal services“ nejde o slovné prvky, ktoré by spotrebiteľ bez znalosti anglického jazyka nebol schopný identifikovať, keďže všetky slovné prvky majú obdobný význam aj v jazyku nemeckom alebo francúzskom a ako celok je možné označenie prekladať z nemeckého jazyka napríklad ako „*šikovný zákonný servis*“ alebo z francúzskeho jazyka napríklad ako „*elegantné zákonné služby*“ (In.: PC Translator 2010). Dokonca aj v teoretickom prípade pri spotrebiteľoch bez znalosti cudzích jazykov je možno predpokladať, že takéto slovné označenie budú vnímať ako opisné vo vzťahu ku prihlasovaným službám v triede 45 a k nim priradeným službám v triedach 35 a 36, keďže ide o slovné prvky, ktoré majú v súčasnom slovenskom

jazyku bežne zaužívané ekvivalenty s rovnakým slovtvorným základom. V prípade slovného prvku *legal* ide o slovo *legálny* označujúce „v súlade so zákonom, s právnymi predpismi at. z nich vyplýva, zákonný“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011). V prípade slovného prvku *services* ide o slovo *servis* označujúce „*odb. poskytovanie služieb v rozlič. odboroch*“ (in.: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003). V prípade slovného prvku *smart* ide o slovný prvok v súčasnom hovorovom slovenskom jazyku bežne používaný v súvislosti s modernými technickými zariadeniami vo význame *inteligentný*, ako uvádza napríklad zdroj <https://touchit.sk/ako-je-to-v-slovincine-so-slovickom-smart/112587> „*Slovo smart sa udomácňuje aj v našej slovnjej zásobe popri už spomínaných prekladoch. Funguje ako prvá časť zložených výrazov, zatiaľ je frekventované najmä slovo smartfón, ale čoraz častejšie sa používa samostatne ako nesklonné prídavné meno, napr. v spojeniach smart televízor, smart hodinky, smart zariadenie, smart produkty, smart funkcie a pod. (vo funkcii zhodného prívlastku), alebo v spojeniach typu tento televízor je smart a pod.*“; alebo ako uvádza <https://jazykovaporadna.sme.sk/q/2701/> „*Anglický výraz smartphone, ktorý sa prevzal do slovenčiny, prešiel v našom jazyku procesom adaptácie a v najnovšom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov z r. 2008 (autori Šaling – Šalingová – Maníková) sa už uvádza aj v podobe smartfón. Adaptácia cudzích slov – teda ich prispôsobovanie slovenskému pravopisu – je v slovenčine bežným a prirodzeným javom.*“

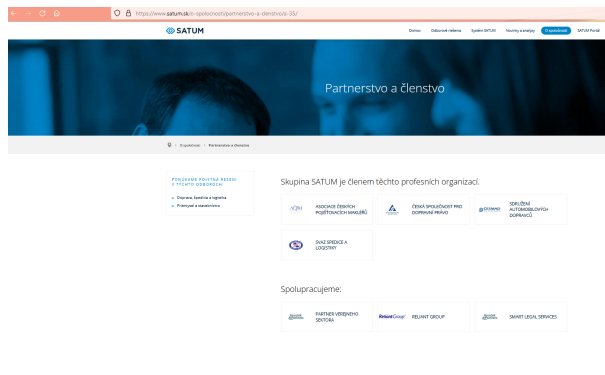
Na základe uvedeného má úrad za preukázané, že prihlasované označenie ako celok je označením bez rozlišovacej spôsobilosti nielen v anglicky hovoriacich štátoch, ale aj na území Slovenskej republiky a pre slovenských spotrebiteľov.

Úradom vyhodnotené naplnenie podmienok na vylúčenie zápisu prihlasovaného označenia podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože predmetné označenie nie je schopné umožniť spotrebiteľom rozlíšenie tovarov alebo služieb jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čiže nemá rozlišovaciu spôsobilosť vychádza z významu slovných prvkov označenia a označenia ako celku vo vzťahu ku prihlasovaným službám a predovšetkým z vnímania takéhoto označenia relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Úradom predložené príklady webových stránok obsahujúcich slovné spojenie „*smart legal services*“ mali za cieľ preukázať, že takéto slovné spojenie nie je ničím výnimočné ani prekvapivé pre spotrebiteľov právnych služieb, ktorí ho nebudú vnímať ako označenie odkazujúce na poskytovateľa ponúkaných služieb, ale ako informáciu o charaktere, druhu a kvalite takto označených služieb, keďže toto slovné spojenie je bežne používané vo vzťahu ku právnym službám, ktoré má prihlasovateľ záujem takto označovať, vzhľadom na to, že si ich prihlasuje pre služby v triede 45, ktoré možno hromadne označiť ako právne služby, a s nimi spojené služby v triedach 35 a 36. Účelom predložených príkladov výskytu slovného spojenia prihlasovaného označenia nebolo preukázať, že takéto označenie používa iná advokátska kancelária na území Slovenskej republiky, ako to prezentoval prihlasovateľ vo svojej odpovedi. Práve prihlasovateľom namietaná skutočnosť, že ide o webové stránky lokalizované mimo územia Slovenskej republiky, podporuje úradom prezentovaný názor, že prihlasované označenie nebude vnímané ako označenie prezentujúce prihlasovateľa, ale ako označenie charakteru a druhu poskytovaných služieb, tak ako je z prezentovaných internetových stránok zjavné, okrem uvedenej stránky <https://www.saturn.sk/spolupracujeme/smart-legal-services/a-66/>, ktorá odkazuje na prihlasovateľa. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že prihlasovateľom uvedené argumenty o irelevantnosti predložených indícií o „*všednosti*“ a „*obyčajnosti*“ označenia vo vnímaní spotrebiteľov svojimi argumentami neprekonal. Vzhľadom na fakt, že prihlasovateľ citoval časť vyjadrenia úradu, ktorá sa vzťahovala k priloženým dokladom, ktoré podľa názoru prihlasovateľa mali preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, nemá vplyv na úradom vyhodnotenú absenciu rozlišovacej spôsobilosti označenia podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Internetový odkaz <https://www.saturn.sk/spolupracujeme/smart-legal-services/a-66/>, ktorý úrad použil, obsahuje informáciu o partnerstve, ako uvádza prihlasovateľ vo svojej odpovedi, avšak pri pohľade na uvedenú stránku (ako je vidieť na priloženom obrázku) je táto informácia menej výrazná, ako slovné prvky prihlasovaného označenia



Z uvedenej stránky nie je na prvý pohľad pre spotrebiteľa jasné, že uvedené slovné spojenie odkazuje na partnerstvo alebo spoluprácu s prihlasovateľom, keďže neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by na prihlasovateľa odkazovala. Na odkaze <https://www.saturn.sk/o-spolocnosti/partnerstvo-a-clenstvo/a-35/>, ktorý uviedol prihlasovateľ vo svojom liste je už odkázanie na prihlasovateľa zjavné, avšak spôsob prezentácie slovného spojenia (ako je vidieť na priloženom obrázku) je možné vnímať ako opis charakteru služieb poskytovateľa, za ktorého je možné považovať práve logo uvedené vedľa slovného popisu, tak ako to je v ostatných prípadoch ako aj prípade Hronček & Partners – PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA



Ako už úrad uviedol vyššie, cieľom uvedených odkazov bolo poukázať na chápanie prihlasovaného označenia verejnosťou ako označenia, ktoré môže byť v oblasti právnych služieb vnímané ako opisné vo vzťahu ku charakteru, druhu či kvalite takto označovaných služieb. Za všetky uvedené toto dostatočne preukazuje práve citácia z internetovej stránky <https://www.lslegal.sk/#block105>, ktorú prihlasovateľ uviedol vo svojom liste: „We provide a full range of smart legal services with focus on IT & IP law“, ktorej preklad do slovenského jazyka podľa <https://translate.google.sk> znie „Poskytujeme celý rad inteligentných právnych služieb so zameraním na právo IT a duševného vlastníctva“. Z uvedeného jasne vyplýva, že slovné spojenie „smart legal services“ môžeme preložiť do slovenského jazyka vo význame „inteligentné právne služby“, ktorý popisuje charakter druh, alebo kvalitu poskytovaných služieb pod takýmto označením, a na základe preukázaného používania takéhoto slovného spojenia na označenie charakteru služieb má úrad za to, že prihlasované označenie ako celok napĺňa podmienky zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože označenie nie je schopné spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Úrad opätovne preskúmal doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky, tj. pred 8.7.2021, ktoré prihlasovateľ priložil ako súčasť prihlášky ochrannej známky v spojitosti s novodoloženými dokladmi uvedenými v odpovedi zo dňa 14.2.2022 a po ich dôslednom preskúmaní a zhodnotení samostatne ako aj v súvislostiach konštatuje, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky.

K uvedenému úrad podotýka, že existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť, za ktorú sa v tomto prípade považujú priemerne vzdelaní a obozretní skutoční i potencionálni spotrebiteľia zaujímajúci sa a orientujúci sa v oblasti právnych a právnických služieb, identifikuje služby označenia ako služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za

všeobecne používané, ktoré opisuje charakter, druh, alebo kvalitu poskytovaných služieb. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na podmienku nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach môžu byť prekážky brániace zápisu označenia ako ochrannej známky odstránené ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciú spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. Preto, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 8.7.2021, obsahujú prihlásené označenie, alebo preukazujú, že dostatočne veľká skupina relevantných spotrebiteľov mala možnosť s prihlasovaným označením prísť do kontaktu a identifikovať ho ako označenie služieb pochádzajúcich práve od prihlasovateľa a zároveň materiály vzťahujúce sa k územiu Slovenskej republiky. Taktiež na základe § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach je potrebné, aby informácie, ktoré majú prezentovanú nadobudnutú rozlišovaciú spôsobilosť preukazovať, boli jednoznačne a zjavne identifikovateľné.

Úrad po dôkladnom preskúmaní všetkých predložených dôkazov vyhodnotil, že fotokópia dokladujúca návštevnosť stránky [www.legalfirm.sk](http://www.legalfirm.sk) (1) v spojitosti s fotokópiou stránky [www.legalfirm.sk](http://www.legalfirm.sk) (4) preukazujú návštevnosť stránky prihlasovateľa, avšak z uvedených informácií nie je možné zistiť presný počet relevantných spotrebiteľov, keďže údaje sú za obdobie 1.1.2020 – 2.2.2022 a nie je možné určiť presne, aký bol počet návštevníkov stránky pred dátumom 8.7.2021. Uvedené informácie zároveň poskytujú informáciu, že až 42,88% návštevníkov stránku okamžite opustí, čiže nemožno hovoriť o relevantných spotrebiteľoch. Nemožno ani tvrdiť, že spotrebiteľia vyhľadávajú poskytovateľa služieb na základe prihlasovaného označenia, pretože stránka [www.legalfirm.sk](http://www.legalfirm.sk) neobsahuje ani jeden zo slovných prvkov prihlasovaného označenia. Potrebné je taktiež poukázať na fakt, že stránka [www.legalfirm.sk](http://www.legalfirm.sk) po otvorení, tak ako je zjavné aj na priloženej fotokópii (4), prezentuje prihlasované označenie v ľavom hornom a pravom dolnom rohu, v oboch prípadoch iba ako súčasť loga spolu s obrazovým prvkom, čo práve na vnímanie spotrebiteľov môže mať vplyv, že budú slovné spojenie označenia považovať za vlastnosti, či charakteristiku poskytovaných služieb prihlasovateľa, ktorého budú identifikovať práve logom pozostávajúcim z prvkov H & P, ako iniciál názvu advokátskej kancelárie prihlasovateľa. Predpoklad takéhoto vnímania vychádza aj z toho, že v doklade (4) na fotokópii stránky, samotný prihlasovateľ zvýraznil slovné označenie spolu s obrazovým prvkom. Úrad zároveň preskúmal obsah internetovej stránky [www.legalfirm.sk](http://www.legalfirm.sk) a okrem už spomenutého umiestnenia slovných prvkov vedľa obrazových prvkov v rohoch sa samotné slovné označenie, tak ako je prihlasované nikde nevyskytuje. Na druhú stranu v sekcii <https://www.legalfirm.sk/sk/stranky/partnerstvo> môže spotrebiteľ vidieť takéto obrazové označenia (vyobrazené na priloženom obrázku), ktoré sa zhodujú s obrazovým označením obsahujúcim prihlasované slovné spojenie, v ktorých majú slovné prvky skôr účel opisovať charakter poskytovaných služieb



Fotokópiu článku z novín PRÁVO (2) zo dňa 30.11.2021 nemožno považovať za relevantný dôkaz, keďže zjavne nespĺňa požiadavku na preukázanie nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti pred podaním prihlášky tj. 8.7.2021 a navyše prihlasované označenie neobsahuje. Rovnako nerelevantnou je fotokópia stránky SATUM SLOVAKIA, s.r.o., ktorá očividne nepochádza z obdobia pred dátumom podania prihlášky, keďže obsahuje časový údaj 12:34; 4.2.2022. Čo sa týka pôvodného dokladu o návštevnosti webovej stránky za obdobie 06.2021 (5), platí to, čo úrad uviedol vo svojej správe, že potrebné údaje na odčítanie informácie o výpis údajov akej stránky ide, alebo informácií o období návštevnosti, nie sú jednoznačne viditeľné. Predložený doklad Snímok google.sk po zadaní slovného spojenia „smart

legal services“ (6) preukazuje, že po zadaní prihlasovaného označenia do vyhľadávača je možné sa dostať na stránky prihlasovateľa ([www.legalfirm.sk](http://www.legalfirm.sk)), avšak takýto doklad nijako nepreukazuje, že spotrebiteľ si na jeho základe budú schopní spojiť prihlasované slovné spojenie s pôvodcom poskytovaných služieb a nebudú ho vnímať iba ako opis vlastností služieb, ktoré vyhľadávajú. Práve naopak, doklad preukazuje, že pri vyhľadávaní požadovaných služieb v znení „smart legal services“ bude vyhľadávačom poskytnutý výsledok, že takéto služby poskytuje subjekt pod označením Hronček & Partners. Zároveň úrad konštatuje, že predložené doklady nijako nepreukazujú, že návštevníci stránok <https://www.legalfirm.sk/sk> navštívili stránky práve zadaním prihlasovaného slovného spojenia do vyhľadávača.

Doklady Vzorová cenová ponuka obsahujúca logo v dolnej časti pätičiek (7) a Vzorová dokumentácia z roku 2019 (8) samostatne nemajú žiadnu preukaznú váhu, tú im dodáva iba tvrdenie prihlasovateľa, že každý klient podpisujúci zmluvu, alebo inú dokumentáciu má možnosť sa s prihlasovaným označením oboznámiť, keďže označenie je súčasťou každého listinného dokumentu pripraveného advokátskou kanceláriou prihlasovateľa. Z listu prihlasovateľa je zjavné, že všetky dokumenty na hlavičkovom papieri obsahujú prihlasované slovné spojenie ako súčasť obrazového označenia



pričom platí to isté, ako už úrad uviedol vyššie, že v takomto prípade možno predpokladať, že spotrebiteľia budú slovné prvky v logu vnímať s vysokou pravdepodobnosťou tak, že slovné spojenie je opisom, charakteristikou poskytovaných služieb prihlasovateľa, ktorého budú identifikovať práve logom pozostávajúcim z prvkov H & P ako iniciál názvu advokátskej kancelárie prihlasovateľa. Doklad (8) obrazový prvok neobsahuje a je označený iba slovnými prvkami, môže teda v povedomí spotrebiteľov viesť ku vytvoreniu kognitívneho spojenia prihlasovateľa s prihlasovaným označením, avšak prihlasovateľ nijakým spôsobom nepreukázal, koľko klientov resp. spotrebiteľov takéto dokumenty obdržalo, vzhľadom na fakt, že ide o vzor dokumentácie používanej v roku 2019. Doklad predložený prihlasovateľom Fotokópia pôvodnej webovej stránky z roku 2018 (9) dokladuje aktivitu prihlasovateľa na trhu advokátskych služieb od roku 2017. Uvedená stránka obsahuje slovné spojenie prihlasovaného označenia, avšak chýbajú akékoľvek údaje o návštevnosti tejto stránky, počte zhladnutí, alebo jej dopade na vytvorenie povedomia o prepojení prihlasovaného označenia na prihlasovateľa, preto úrad tento doklad nepovažuje za preukazujúci nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia. Čo sa týka predloženého dokladu Promovideo obsahujúce logo advokátskej kancelárie spolu so slovným označením „Smart Legal Services“ v rohu obrazovky, dostupné napríklad na stránke [www.legalfirm.sk](http://www.legalfirm.sk) (10) úrad zotrváva vo svojom názore prezentovanom v správe zo dňa 8.12.2021, že video rovnako ako ostatné predložené doklady neobsahuje samostatné prihlasované označenie, ale slovné prvky smart legal services sú použité v spojení s logom



u ktorého existuje predpoklad, že bude vnímané ako dominantné a pre spotrebiteľa dištinkívne.

Prihlasovateľ ďalej vo svojej odpovedi uvádza argument, že advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. je najväčším poskytovateľom služieb oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý potvrdzuje počet vykonaných zápisov do registra partnerov verejného sektora, ako aj prezentácie v médiách. K tomuto argumentu úrad uvádza, že pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia je irelevantné, či je prihlasovateľom najväčší, alebo najmenší poskytovateľ služieb. Úrad postupuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, tak aby nedochádzalo k diskriminácii prihlasovateľov. Ku prezentovaným odkazom na média, ktoré prihlasovateľ predložil úrad uvádza, že žiadny z predložených odkazov neobsahuje prihlasované označenie ani zmienku o ňom a tak ich nie je možné považovať za relevantné pri preukazovaní rozlišovacej spôsobilosti, alebo nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia.



Podľa návodu prihlasovateľa uvedeného v odpovedi úrad zistil na webe registra partnerov verejného sektora (<https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/VyhľadavaniePartnera>) počet 821 záznamov, ktoré, ako prihlasovateľ uviedol, preukazujú, že subjekty boli povinné podpísať zmluvnú dokumentáciu obsahujúcu označenie „Smart legal services“, ktorá bola súčasťou príloh prihlášky ochrannej známky podanej dňa 8.7.2021. Informácia o počte záznamov v spojitosti s predloženou dokumentáciou a tvrdením prihlasovateľa, že každý subjekt musel podpísať zmluvnú dokumentáciu obsahujúcu označenie „Smart legal services“, nie je schopná preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia, keďže z predložených informácií nie je jasné, kedy boli predmetné dokumenty podpisované, v akom počte išlo o dokumentáciu z roku 2019 a v akom počte o dokumentáciu pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, t.j. 8.7.2021. Ako už úrad uviedol vyššie, v prípade dokumentácie priloženej v dokladoch (7), tieto dokumenty neobsahujú označenie tak, ako je prihlásené, preto ich nie je možné považovať za relevantné k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia. Overenie na odkaze <https://finstat.sk/opravnene-osoby-rpvs> nebolo možné úspešne vykonať z dôvodu obmedzení na účet premium vyžadované stránkou, preto toto tento dôkaz nemožno vyhodnotiť.

Úrad na základe uvedeného konštatuje, že po dôkladnom preskúmaní všetkých prihlasovateľom predložených dokladov a tvrdení vo vzájomných súvislostiach, nemožno konštatovať, že predložené doklady v dostatočnej miere preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, t.j. pred 8.7.2021. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi nevyvrátil námietky úradu, podľa ktorých prihlasované označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým prihlasovaným službám nemá rozlišovaciu spôsobilosť na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, kvality, účelu, alebo iných vlastností prihlásených služieb, ani neprezentoval žiadne relevantné argumenty alebo doklady, ktorými by preukázal rozlišovaciu spôsobilosť označenia vo vzťahu ku prihlasovaným službám.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku, 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. 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. Zdena Hajnalová  
riaditeľka odboru

#### **Doručiť:**

Hronček & Partners, s. r. o., Kálov 349/1, 010 01 Žilina, Slovenská republika

# Doručenka

## Odosielateľ a príjemateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjemateľ

ico://sk/47248327

## Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

20.06.2022 13:07

## Doručovaná správa

Identifikátor správy

2718a69c-8dcf-494c-9c19-c9f2b095aaad

## Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

PWI8VdWKqkQok0XzBT438dStZmhk7bDpXy2awW  
zc8qBFP6imvKrpSeaJXPB3EGfwAbI0c2XZ5w==

## Prílohy

## Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

cc927f84-0d22-4d58-bd1b-ea50fa694b40