



*Banská Bystrica 25. 1. 2023  
POZ 3296-2021/N-9-2023*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Bosen Group, s. r. o. (pred zmenou mena Delta Property BA I, s. r. o.), Chlumeckého 3150/5, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou JUDr. Peter Múčka, advokátska kancelária, s. r. o., Gazdovský rad 28, 931 01 Šamorín (ďalej namietateľ) proti zápisu slovného označenia „**bosen**“ do registra ochranných známk, prihláseného 30.12.2021 prihlasovateľom Delta Property ONE s. r. o., Námestie Svätého Egídia 7/15, 058 01 Poprad 1, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 3296-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 26.01.2022, 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 vyhovie a prihláška ochrannej známky „bosen“, číslo spisu POZ 3296-2021, sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „bosen“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 3296-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 15.3.2022 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je prihlasovateľom skoršej prihlášky obrazovej ochrannej známky POZ 3265-2021, podanej na úrad 22.12.2021 (ďalej aj staršia prihláška ochrannej známky), prihlásenej pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené pre zhodné služby ako staršia prihláška ochrannej známky.

Ďalej namietateľ pokračoval porovnaním samotných označení pričom uviedol, že pri porovnaní z vizuálneho hľadiska je zřejmé, že slovný prvok „Bosen“ sa nachádza v oboch porovnávaných označeniach a predstavuje fantazijný prvok s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou pre prihlásené služby v triede 36. Zostávajúce slovné prvky staršej ochrannej známky „Group“ a „REAL ESTATE“ sú, podľa namietateľa, prvky s extrémne nízkou alebo žiadnou rozlišovacou spôsobilosťou. Slovo „Group“ je podľa namietateľa bežne používaným pre označenie viacerých obchodných subjektov patriacich pod jedného vlastníka alebo materskú spoločnosť. Slovný prvok „REAL ESTATE“ znamená v preklade z angličtiny „nehnutelnosť, nehnuteľný majetok“, a teda podľa namietateľa ide o oblasť, na ktorú sa vzťahujú všetky služby staršej ochrannej známky v triede 36.

Podľa namietateľa kruh s bielymi čiarami vo vnútri prihlášky staršej ochrannej známky, ako taký, disponuje určitou rozlišovacou spôsobilosťou. Namietateľ však upozornil na to, že ak časť verejnosti postrehne v tomto obrazovom prvku iniciálky „BG“, potom bude ich vplyv limitovaný, pretože ide o odkaz na prvé písmená slovného prvku, ktorý je umiestnený pod ním. Obdĺžnikové pozadie v staršej prihláške ochrannej známky je podľa namietateľa bežne používaným v ochranných známkach a plní len dekoratívnu funkciu a nedisponuje rozlišovacou spôsobilosťou. Namietateľ ešte poukázal na všeobecnú skutočnosť, že ak označenie pozostáva zo slovného a obrazového prvku súčasne, slovný prvok má obvykle silnejší vplyv na spotrebiteľa v porovnaní s obrazovým prvkom, pretože spotrebiteľ bude odkazovať na ochrannú známku s slovným dominantným a dištinktívnym prvkom.

V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že zastáva názor, že slovný prvok „Bosen Group“ staršej prihlášky ochrannej známky dominuje nad inými prvkami obsiahnutými v tomto označení. Zverejnené označenie nemá dominantný prvok, keďže ide o slovné označenie tvorené jediným slovným prvkom.

Z vizuálneho hľadiska sa podľa namietateľa kolízne označenia zhodujú v slovnom prvku „Bosen“, aj keď napísaným mierne odlišným typom písma a farby. Vizuálne odlišnosti spočívajú v slovných a obrazových prvkoch a aspektoch nachádzajúcich sa v staršej prihláške ochrannej známky však, podľa namietateľa, majú menší vplyv na spotrebiteľa ako ich zhodný slovný prvok. Z uvedeného dôvodu možno podľa namietateľa konštatovať aspoň strednú mieru vizuálnej podobnosti porovnávaných označení.

Čo sa týka porovnania z fonetického hľadiska namietateľ podotkol, že zverejnené označenie pozostáva zo slova „bosen“, pričom staršia prihláška staršej ochrannej známky je tvorená slovami „Bosen Group REAL ESTATE“, kde však dodatočné slovné prvky majú menší vplyv na spotrebiteľa. Slovný prvok „REAL ESTATE“ je napísaný veľmi malým písmom, a preto podľa namietateľa ho relevantná verejnosť pri fonetickej reprodukcii úplne vynechá. Rovnako to podľa namietateľa platí aj o prítomnosti iniciálok „BG“ v obrazovom prvku staršej prihlášky ochrannej známky, pretože spotrebiteľská verejnosť nemá vo zvyku vyslovovať samostatne začiatkové písmená slovných prvkov, ktoré nasledujú. Vzhľadom na spoločný slovný prvok „Bosen“ v porovnávaných označeniach a menší vplyv (ak vôbec) ich odlišujúcich prvkov je možné podľa názoru namietateľa konštatovať ich fonetickú podobnosť vo vyššej miere.

K sémantickému hľadisku namietateľ uviedol, že staršia prihláška ochrannej známky obsahuje prvky, ktoré majú pre relevantnú verejnosť určitý význam. Zverejnené označenie ale nebude spájané so žiadnym konkrétnym významom, a teda nejde o podobné označenia zo sémantického hľadiska.

Namietateľ ešte uviedol, že staršia prihláška ochrannej známky vo svojej celistvosti nepoukazuje na konkrétne vlastnosti dotknutých služieb, pre ktoré bola podaná, a preto má priemerný stupeň vlastnej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku všetkým službám v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V závere namietateľ uviedol, že berúc do úvahy celkovú podobnosť kolíznych označení a zhodnosť ich služieb ako aj priemernú rozlišovaciu spôsobilosť staršej prihlášky ochrannej známky namietateľ skonštatoval, že v tomto prípade existuje reálne a vysoké nebezpečenstvo zámeny napadnutého označenia so staršou prihláškou ochrannej známky na strane relevantnej verejnosti, a to aj napriek vyššej miere pozornosti spotrebiteľov pri výbere služieb kolíznych označení.

Podľa namietateľa existuje aj vysoké riziko pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia so staršou prihláškou ochrannej známky a to z dôvodu prítomnosti jediného slovného prvku v staršej prihláške ochrannej známky, kde má tento nezávislé a dištinktívne postavenie, čo môže v relevantnej verejnosti vzbudiť dojem, že v prípade napadnutého zverejneného označenia ide o ďalšie z označení namietateľa. Relevantná verejnosť môže preto podľa namietateľa dôvodne predpokladať, že služby, na ktoré sa vzťahujú kolízne označenia, pochádzajú od toho istého, prípadne od ekonomicky prepojených subjektov.

Vzhľadom na uvedené námietateľ navrhlo, aby úrad zamietol zverejnené označenie pre všetky prihlásené služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 28.4.2022 bol prihlasovateľ upovedomený o tom, že proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli podané námietky opierajúce sa o staršiu prihlášku ochrannej známky. Vzhľadom na to, že o tejto staršej prihláške ochrannej známky nebolo do podania námietok ukončené zápisné konanie, prihlasovateľovi bolo správou úradu oznámené, že výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam mu bude zaslaná až po ukončení zápisného konania o prihláške staršej ochrannej známky.

Po zápise staršej ochrannej známky do registra ochranných známk boli listom úradu zo 7.10.2022 námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 7.12.2022 k podaným námietkam nevyjadril.

**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.

Námietateľ podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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 slovného označenia „bosen“, číslo spisu POZ 3296-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 30.12.2021 prihlasovateľom Delta Property ONE s. r. o., Záhradnícka 319/6, 058 01 Poprad, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 13.10.2021 pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietaná prihláška ochrannej známky POZ 3265-2021, namietateľa Bosen Group, s. r. o., Chlumeckého 3150/5, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, bola zapísaná do registra ochranných známok pod číslom OZ 257816 s dátumom prednosti od 22.12.2021 pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej 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

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

**v triede 36** - „*realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; správa nehnuteľností; správa nájomných bytov; prenájom bytov; oceňovanie nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností (ubytovanie)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

**v triede 36** - „*realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; správa nehnuteľností; správa nájomných bytov; prenájom bytov; oceňovanie nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností (ubytovanie)*“.

Prihlasované služby zverejneného označenia v triede 36 sú zhodné so zapísanými službami v triede 36 staršej ochrannej známky.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie

**bosen**

Staršia ochranná známka



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.

Zverejnené označenie je slovným označením pozostávajúcim z piatich písmen „bosen“ malej tlačenej abecedy, pričom v prípade čisto slovných označení je chránené slovo ako také, a nie je preto pri porovnaní označení podstatné, či je písané malými alebo veľkými písmenami.

Staršia ochranná známka je obrazovým označením pozostávajúcim z obdĺžnikového podkladu v čiernej farbe, na ktorom sú najväčším písmom v jeho strede uvedené slovné prvky „Bosen Group“. Nad týmito slovnými prvkami sú v kruhu napísané písmená „BG“, ktoré sú však ťažšie identifikovateľné, pretože písmeno „B“ je zrkadlovo otočené a písmeno „G“ nemá zaoblenie tela písmena. Pod slovnými prvkami „Bosen Group“ sú slovné prvky „REAL ESTATE“ uvedené malým písmom.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** možno konštatovať, že staršej ochrannej známke jednoznačne dominujú slovné prvky „Bosen Group“, ktoré sú umiestnené v strede a tiež je zrejmé, že prvý slovný prvok z týchto dvoch slovných prvkov „Bosen“ je zhodný so zverejneným označením „bosen“, pričom nie je, ako bolo vyššie uvedené podstatné to, či je prvé písmeno malé alebo veľké. Staršia ochranná známka však obsahuje aj ďalšie slovné a obrazové prvky, ktoré ovplyvňujú jej vizuálny vnem, a teda možno hovoriť o čiastočnej vizuálnej podobnosti označení.

**Z fonetického hľadiska** je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov/písmen. Pri reprodukcii v oboch porovnávaných označeniach bude vyslovované rovnaké slovo „bosen“. V staršej ochrannej známke budú vyslovované aj ďalšie slovné prvky, resp. minimálne slovný prvok „group“, ktorý sa nachádza za slovným prvkom „bosen“. Je málo pravdepodobné, že by spotrebiteľia vyslovovali aj slovné prvky „REAL ESTATE“, ktoré sú písané veľmi malým písmom, prípadne písmená „BG“ v kruhu, ktoré môžu niektorí spotrebiteľia považovať za obrázok, pretože písmená sú veľmi ťažko identifikovateľné. Vzhľadom na uvedené je však dôvodné uviesť, že pri reprodukcii oboch označení tieto budú vyvolávať veľmi podobný zvukový vnem na základe rovnakého slovného prvkov „bosen“, a preto možno konštatovať ich vyššiu mieru fonetickej podobnosti.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľmi dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

Spoločný slovný prvok „bosen/Bosen“ v oboch označeniach je fantazijným slovným prvkom. Vo zverejnenom označení ide o jediný slovný prvok, avšak v staršej ochrannej známke sa nachádzajú ďalšie plnovýznamové slovné prvky. Slovný prvok „group“, v preklade z anglického jazyka znamená „skupina“, ale význam tohto slova je pre slovenských spotrebiteľov známy aj v originále a ďalšie slovné prvky „REAL ESTATE“, ktoré sú v anglickom jazyku a v preklade znamenajú „nehnutelnosť“, „nehnutelný majetok“. Vzhľadom na uvedené, označenia nie sú významovo podobné.

#### **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 zámery 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.

Vzhľadom na prihlasované služby pre zverejnené označenie a zapísané služby staršej ochrannej známky, ktoré sa týkajú realít a služieb s nimi súvisiacich možno uviesť, že pri výbere týchto služieb relevantná verejnosť využíva vysokú mieru pozornosti, pretože ide o služby týkajúce sa finančne náročného trhu.

Sporné označenia boli posúdené ako čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska a vo vyššej miere podobné z fonetického hľadiska a to na základe obsiahnutého zhodného slovného prvku „Bosen/bosen“. Zo sémantického hľadiska boli vyhodnotené ako nepodobné vzhľadom na to, že zhodný slovný prvok „bosen“ je fantazijný, ale staršia ochranná známka obsahuje ďalšie slovné prvky, ktoré majú svoj význam, aj keď tento ich vo vzťahu k označovaným službám posúva do roviny slovných prvkov bez alebo len s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Všetky prihlásené služby boli posúdené ako rovnaké so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Je nutné si uvedomiť, že spotrebiteľ často nemá možnosť vidieť obe porovnávané označenia vedľa seba, a teda sa spolieha len na nedokonalý obraz, ktorý mu ostal v pamäti. Obe označenia obsahujú slovný prvok „bosen“, resp. vo zverejnenom označení ide o jediný slovný prvok, ktorý predstavuje v oboch označeniach prvok rozlišujúci. Veľkosťou porovnateľný slovný prvok v staršej ochrannej známke je slovný prvok „Group“, ktorý však svojím postavením aj významom len dopĺňa prvý slovný prvok „Bosen“, keďže je bežným slovným prvkom na označenie združených obchodných subjektov a má preto nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Súčasne je nutné upozorniť na to, že prihlasovateľ má široké možnosti pri tvorbe svojho označenia, a teda by mal najmä v prípade poskytovania rovnakých služieb venovať zvýšenú pozornosť tomu, aby sa jeho označenie výrazne odlišovalo od zapísaných a platných označení na relevantnom trhu.

V tomto prípade je zrejmé, že spotrebiteľia sa budú na trhu orientovať najmä podľa fantazijného slovného prvku „bosen/Bosen“, ktorý je dominantným a rozlišujúcim slovným prvkom v oboch označeniach. Ak sa už spotrebiteľia stretli na trhu so staršou ochrannou známkou, túto prirodzene vnímajú najmä prostredníctvom slovných prvkov „Bosen Group“, a tak sa v prípade zverejneného označenia môžu domnievať, že vzhľadom na rovnaký slovný prvok „bosen“, ide o označenia patriace jednému majiteľovi, resp. majiteľom, ktorí majú spoločné aktivity, a teda v prípade rovnakých služieb existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na základe ich asociácie, a to aj v prípade vyššej pozornosti spotrebiteľov.

V predmetnom prípade boli teda kumulatívne splnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm.

a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka odboru

**Doručiť:**

JUDr. Peter Múčka, advokátska kancelária s.r.o., Gazdovský rad 28, 931 01 Šamorín, Slovenská republika  
Delta Property ONE s.r.o., Námestie Svätého Egídia 7/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika