



Banská Bystrica 28.03.2025
POZ 861-2023/Z-139-2025

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 861-2023 z 17.4.2023 prihlasovateľa LEO Group s.r.o., Obchodná 559/37A, Bratislava-Staré Mesto, ktorého v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice-Staré Mesto,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 10.7.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 861-2023 je obrazové označenie prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:



35 - Kancelárske práce; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; sekretárske služby; administratívne spracovanie obchodných objednávok; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; reklamné agentúry; marketing; cielený marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations); prepisovanie správ (kancelárske práce); marketingový prieskum; rozvíjanie reklamných nápadov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); spracovanie údajov (kancelárske práce); vývoj marketingových koncepcií.

36 - Prenájom kancelárskych priestorov.

39 - Doručovacie služby; doprava, preprava; skladovanie; doručovanie tovarov ďalej ako "prihlásené označenie" alebo "predmetné označenie".

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihláseným službám nemá predmetné označenie 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 účelu, zamerania a charakteru (iných vlastností) nárokových služieb.

Uvedené vyplýva z významu predmetného označenia ako celku, ktoré je tvorené slovným spojením „Vaše SÍDLO“ spolu s grafickým prvkom označujúcim miesto (lokalitu), v strede ktorého je umiestnená obálka a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok k podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi (vo vyjadrení) doručenej úradu 6.8.2023 uviedol, že nesúhlasí s názorom úradu uvedeným v správe z 10.7.2023 ohľadom zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia a má za to, že prihlásené označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť aj pre priemerného spotrebiteľa, a to práve z dôvodu použitia jednak rôznej farebnosti písmen v ňom uvedených (biela, tmavomodrá, svetlomodrá, žltá), striedanie veľkosti jednotlivých písmen v slovných prvkoch, ako aj prvok poštovej obálky žltej farby nachádzajúci sa v špecifickom tvare. Práve tieto znaky spôsobujú, že označenie má niekoľko prvkov originality. Prihlasované označenie považuje za úplne individuálne, pričom je podľa jeho názoru zrejmé, že spojenie rôznej veľkosti s rôznofarebnosťou písmen je dostatočne rozlišujúcim prvkom, na základe ktorého prihlásené označenie spĺňa všetky náležitosti stanovené v ust. §2 zákona o ochranných známkach. Ďalej doplnil, že úrad nemôže posudzovať jednotlivé prvky tvoriace prihlasované označenie individuálne, ale výlučne ako celok všetky spoločne.

Prihlasovateľ vo vyjadrení tiež poukázal na staršie úradom zapísané ochranné známky (OZ 258946 a OZ 255816), ktoré majú podľa jeho názoru obdobnú podstatu a povahu ako prihlasované označenie. Všetky nedostatky, ktoré obsiahol úrad vo svojom výsledku prieskumu by bolo bezpochyby možné vzťahovať tiež na uvedené zapísané označenia. Podľa názoru prihlasovateľa by v rozhodovacej praxi úradu nemali vznikať neodôvodnené rozdiely a rozhodovacia prax by mala byť, s ohľadom na princíp právnej istoty, konzistentná a konštantná. Iným konaním ako registráciou prihlasovaného označenia a jeho zápisom do registra ochranných známk, by došlo k situácii, keď je obdobný prípad posúdený a rozhodnutý rôznymi spôsobmi.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a a spĺňa všetky podmienky uvedené v zákone o ochranných známkach na zápis označenia ako ochranné známky a podľa jeho názoru neexistuje žiadna legislatívna prekážka, ktorá by úradu bránila registrovať prihlásené označenie ako ochrannú známku a zapísať toto označenie do registra ochranných známk.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zoberal do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36, a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu, zamerania a charakteru (iných vlastností) nárokových služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľa ich budú

vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.



Predmetné prihlásené obrazové označenie je tvorené kombináciou slovných prvkov a grafických znakov. Slovný prvok „SÍDLO“ úrad posudzoval vo význame „*priestor, v ktorom sa sídli alebo býva*“ (KSSJ 4, r. 2003) a slovný prvok „Vaše“ ako privlastňovacie zámeno k slovnému prvku „sídlo“. Slovný prvok „Vaše“ je uvedený v svetlo modrej farbe s veľkým začiatočným písmenom „V“. Slovný prvok „SÍDLO“ je uvedený veľkými písmenami v bielej farbe. Pred slovnými prvkami je symbol kruhu so špicom dolu, v strede ktorého je žltá poštová obálka. Spomenuté prvky sú umiestnené v tmavo modrom obdĺžniku.

Za priemerného relevantného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných služieb. V predmetom prípade predstavuje relevantnú spotrebiteľskú verejnosť široká verejnosť, ktorej sú nárokované služby určené resp. ktorá sa zaujíma o nárokované služby - prenájom kancelárskych priestorov v triede 36 alebo rôzne dopravné a doručovacie a skladovacie služby v triede 39 medzinárodného triedenia s priemerným stupňom pozornosti a to vrátane podnikateľskej verejnosti a živnostníkov z rôznych oblastí trhu hľadajúcich vhodné priestory na zriadenie a prevádzku sídla podnikania alebo sídla svojich spoločností, ktorí využívajú dopravné a doručovacie služby na adresu spoločnosti. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou je v predmetnom prípade aj spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú určené služby prihlasované v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (súhrnne: administratívne služby, reklamné a poradenské služby). Tieto prihlasované služby v triede 35 môžu tiež predstavovať súvisiace a doplnkové služby k prihlasovaným službám v triedach 36 a 39, keďže ide o služby, ktoré môžu byť s nimi poskytované spoločne resp. ich účelom môže byť podpora poskytovania týchto služieb.

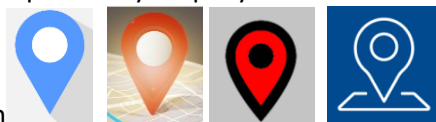
Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe zo 10.7.2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou ako celku. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokováných) službách v triedach 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, označenie nebude vnímať ako odkaz na ich obchodný pôvod, ale označenie jej poskytne iba jednoduchú a priamu informáciu o ich účele (použitia), zameraní a charaktere.

Konkrétne v prípade služieb nárokováných v triede 36 (prenájom kancelárskych priestorov) prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že tieto služby sú poskytované za účelom zriadenia sídla spoločnosti. Obdobne, v prípade ak sa relevantná verejnosť stretne s prihláseným označením v súvislosti s doručovacími a dopravnými službami nárokoványmi v triede 39 medzinárodného triedenia, prihlásené označenie bude vnímať len ako informáciu, že tieto služby budú zamerané na doručovanie zásielok a pošty na konkrétnu adresu alebo miesto (sídlo) spoločnosti. Ako bolo spomenuté, rôzne reklamné, marketingové, poradenské a administratívne služby nárokované v triede 35 medzinárodného triedenia úrad vyhodnotil ako doplnkové a súvisiace služby k prihlasovaným službám v triedach 36 a 39, pričom aj v prípade týchto služieb, spotrebiteľská verejnosť bude prihlasované označenie vnímať len ako informáciu, že ide o služby, ktoré budú súvisieť so sídlom spoločnosti (prevádzky, miestom podnikania) resp., že ide o služby, ktoré zabezpečujú činnosti viažuce sa k sídlu spoločnosti.

Zároveň úrad v súvislosti s časťou prihlasovaného označenia (slovným prvkom), ktorý tvorí privlastňovacie zámeno „vaše“, uvádza, že používanie privlastňovacích zámen (môj, moja, moje, váš, vaša, vaše a pod.) v obchodnom styku je v súčasnosti bežné a často používané, pričom jeho účelom je vzbudiť u spotrebiteľa určitých služieb zdanie, že práve služby konkrétného poskytovateľa sú pre neho vhodné či určené (zaujať spotrebiteľa). Obdobne aj v prihlásenom označení bude slovný prvok spotrebiteľom vnímaný v spojitosti s nárokovými službami v tomto kontexte, teda že ide o službu pre neho.

Vzhľadom k tomu, že označenie je tvorené bežnými slovami s konkrétnym významom vo vzťahu k nárokovateľným službám relevantná verejnosť predmetné označenie nebude vnímať ako údaj o obchodnom pôvode nárokovateľných tovarov a služieb, ale ako označenie opisné, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Ani grafické spracovanie prihláseného označenia, nie je spôsobilé odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorej nositeľom sú slovné prvky označenia, a zabezpečiť tak prihlásenému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Grafickú úpravu - použitie veľkých a malých písmen spolu v kontraste tmavých a svetlých odtieňov modrej farby v kombinácii s bielou, úrad hodnotí ako bežne používanú v obchodnom styku, ktorá nedodáva označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Rovnako označeniu nedodáva rozlišovaciu spôsobilosť ani prvok - kruh so špicom, ktorý sa používa ako symbol označujúci v digitálnom prostredí, najmä na mapách a v navigačných aplikáciách, konkrétne hľadané miesto, adresu alebo lokalitu a spolu so žltou obálkou umocňuje opisný význam použitých slovných prvkov v označení, pretože symbolizuje súvislosť medzi poštovými zásielkami a konkrétnym miestom doručenia alebo adresou.

Úrad sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že predmetné označenie neposúdi ako celok, ale len jeho jednotlivé prvky a zároveň nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že farebnosť označenia a použitie písmen rôznej veľkosti spolu s prvkom poštovej obálky žltej farby, ktorá je umiestnená v špecifickom tvare sú prvky poukazujúce na individualitu a originalitu prihláseného označenia. Na označenie konkrétneho miesta na mape je v digitálnom prostredí alebo v rôznych aplikáciách bežne používaný mapový znak kruhu so špicom alebo



slzy, ktorý je používaný v rôznych grafických spracovaniach rovnako tak piktogram obálky je bežne v praxi používaný na označenie adresy na doručovanie poštových zásielok



a preto spotrebiteľ poľahky identifikuje ich význam vo vzťahu k nárokovateľným službám. Spojenie opisných slovných a grafických prvkov vytvára jasný a jednoznačný význam prihláseného označenia a v mysli spotrebiteľa toto označenie preto nespustí taký kognitívny proces, na základe ktorého by dokázal identifikovať obchodný pôvod takto označených služieb (spotrebiteľ bude označenie vnímať len ako opisné).

K poukazu prihlasovateľa na iné ochranné známky (č. zápisu 258946, č. zápisu 255816), ktoré prihlasovateľ považoval svojim obsahom za veľmi podobné prihlásenému označeniu úrad uvádza, že existujúce zápisy ochranných známok nevedú sami osebe k nároku na zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok. Rozhodujúcou skutočnosťou v preskúmanom prípade je, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, resp. či je opisné alebo nie, a nie to, či úrad v minulosti zapísal do registra ochrannú známku/ochranné známky, o ktorých sa prihlasovateľ domnieva, že ide o označenia obdobného charakteru ako je prihlásené označenie. Každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav, t. j. konkrétne skutkové okolnosti a špecifiká konkrétneho prípadu, pričom úlohou úradu je dostatočne a náležite odôvodniť to rozhodnutie, ktoré je výsledkom konkrétneho konania, a to s poukazom na platnú právnu úpravu, a nie vysvetľovať a odôvodňovať zápisy iných ochranných známok. Zo samotného údajov o zápise ochrannej známky do registra nemôžu byť prihlasovateľovi známe okolnosti toho ktorého zápisného konania (napr. zo samotného zápisu ochrannej známky nemôže byť prihlasovateľovi zrejmé, či v tomto konkrétnom prípade nebolo preukazované nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach).

V prípade obrazových ochranných známok, na ktoré prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, ide v porovnaní s prihláseným označením o odlišné označenia. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že ochranná známka

č. 255816  **MojeSidlo.sk** (tr. 35,36,39) bola zapísaná až na základe posúdenia predložených dokladov preukazujúcich nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia a ochranná známka č. 258946



VAŠE SÍDLO (tr. 35,36,39) je tvorená aj obrazovým prvkom, ktorý nemá priamu súvislosť s vlastnosťami predmetných služieb a je štylizovaný, v dôsledku čoho ochranná známka vytvára celkový dojem, ktorý je dostatočne rozlišujúci.

S ohľadom na uvedené možno považovať poukaz prihlasovateľa na vyššie uvedené označenia za irelevantný pre posúdenie predmetnej veci.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil žiadne doklady, ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannú známku na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, 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 tohto 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Karol Klavec
poverený zastupovaním riaditeľky odboru

Doručiť:

MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1, Slovenská republika