




Banská Bystrica 27.01.2026  
POZ 2080-2024/N-11-2026


## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Bistro SOHO, s. r. o., Tajovského 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou Marják, Ferenci & Partners s. r. o., Tajovského 17, 040 01

Košice (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 2.8.2024 prihlasovateľom Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina, zastúpeným v konaní spoločnosťou GARANT PARTNER legal s. r. o., Einsteinova 3692/21, 851 01 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu 2080-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28.8.2024, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 2080-2024, sa zamieta.**


### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2080-2024 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 28.11.2024 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2., písm. b), písm. h) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom starších ochranných

**SOHO**

© c.  
BISTRO & COFFEE

známok, a to obrazovej ochrannej známky  č. 247292 s právom prednosti od 6.11.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) a slovnej ochrannej známky „soho“ č. 247986 s právom prednosti od 6.11.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka). Pri porovnaní tovarov a služieb zverejneného označenia a starších ochranných známok uviedol, že ide o zhodné služby v triede 43 a súvisiace tovary a služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V prvej časti námietok sa namietateľ venoval stručnému zhrnutiu historického vývoja jeho spoločnosti s obchodným názvom „Bistro Soho, s.r.o“, ktorá bola založená v roku 1997 a podniká najmä v oblasti gastronómie. Namietateľ uviedol, že je majiteľom a prevádzkovateľom troch reštaurácií so sídlom

v Bratislave a majiteľom ďalších dvoch prevádzok v Banskej Bystrici a v Nitre, ktoré sú jeho dcérskymi spoločnosťami. Poukázal na skutočnosť, že od založenia predmetných reštaurácií, teda od roku 2014 až po súčasnosť používal on sám aj jeho dcérske spoločnosti ako názov prevádzok slovný prvok „SOHO“, ktorý sa neskôr stal súčasťou označení, ktoré sú registrované ako staršie ochranné známky.

Namietateľ ďalej vo svojom vyjadrení uviedol, že približne v období mesiaca júl v roku 2024 zistil, že dochádza k používaniu slovného prvku „SOHO“ zo strany prihlasovateľa, pre ktorý bola neskôr podaná prihláška ochrannej známky. Zareagoval naň zaslaním výzvy na ukončenie neoprávneného užívania označenia „SOHO“ adresovanej zástupcovi prihlasovateľa. Odpoveď na svoju výzvu však nikdy nedostal a navyše sa neskôr dozvedel o snahe prihlasovateľa si zaregistrovať ochrannú známku pre zverejnené označenie.

Namietateľ v danej súvislosti uviedol, že nikdy neudelil prihlasovateľovi súhlas na používanie či na prihlásenie zverejneného označenia, ktoré podľa jeho slov neoprávnené zasahuje do jeho práv.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie vysoko podobné so staršími ochrannými známkami a je prihlásené pre zhodné služby v triede 43 a pre služby v triedach 35 a 41, ktoré predstavujú doplnkové služby ku službám v triede 43 a z tohto dôvodu existuje medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami pravdepodobnosť zámery alebo asociácie na strane verejnosti.

V ďalšej časti odôvodnenia namietateľ opísal zverejnené označenie a jeho ochranné známky a konštatoval vysokú mieru ich podobnosti z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. Namietateľ uvedené doplnil konštatovaním, že staršie ochranné známky majú na území Slovenskej republiky dobré meno v dôsledku ich intenzívneho a dlhodobého používania pričom uvedené zdôraznil najmä vo vzťahu k službám prihláseným v triedach 35 a 41 pre zverejnené označenie.

Na preukázanie svojich tvrdení namietateľ predložil množstvo dôkazov vrátane článkov, fotografií a recenzií od zákazníkov najmä zo sociálnych sietí a internetových stránok, ktoré svedčia o pozitívnom vnímaní starších ochranných známk a služieb s nimi spojenými spotrebiteľskou verejnosťou aj o ich zmienkach na rôznych platformách určených pre cestovateľov či gurmánov.

Vo vzťahu k dobrému menu starších ochranných známk navyše uviedol, že spojenie vysoko podobných označení so službami v triede 43, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané a pre ktoré je prihlásené aj zverejnené označenie, môže viesť bez pochyb k vyvolaniu nebezpečenstva zámery na strane verejnosti, a navyše predstavuje aj neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk namietateľa, resp. by mohlo byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu, keďže obidva subjekty pôsobia na rovnakom území, t. j. na území Slovenskej republiky.

K námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že okrem iného je aj majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ktorým je obchodné meno „Bistro Soho, s.r.o.“ a ktoré je zameniteľné so zverejneným označením.

V tejto súvislosti uviedol, že podľa neho je jediným účelom podania prihlášky pre zverejnené označenie nekalé získanie ochrannej známky vo vzťahu k jeho skorším právam.

V odôvodnení námietkového dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach namietateľ poukázal na skutočnosť, že je osobou dotknutou na svojich právach na základe podania prihlášky zverejneného označenia, ktorá jednoznačne nebola podaná v dobrej viere. Svoje tvrdenie odôvodnil tým, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky disponoval vedomosťou o existencii skorších práv namietateľa, a preto je možné považovať jeho konanie za špekulatívne s cieľom blokácie označenia „SOHO bistro caffè“ a zároveň považuje jeho konanie za konanie v rozpore s dobrými mravmi.

Navyše zdôraznil, že objektívna vedomosť prihlasovateľa o uvedených skutočnostiach, teda o existencii starších ochranných známk namietateľa, zakladá absolútny dôvod zlej viery na základe § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že podanie prihlášky pre zverejnené označenie vykazuje znaky obsadenia neregistrovaného označenia, a to podaním prihlášky ochrannej známky pre dané označenie s cieľom jeho následného odplatného prevodu namietateľovi.

Namietateľ zhrnul odôvodnenie uplatneného ustanovenia konštatovaním naplnenia jeho podmienok. V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 20.3.2025 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Úradu bolo dňa 20.5.2025 doručené vyjadrenie prihlasovateľa k predmetným námietkam.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení prejavil nesúhlasné stanovisko k námietkam a k uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných zámkach, pričom poukázal na odlišnosť porovnávaných označení. Zdôraznil predovšetkým skutočnosť, že označenia nie sú podobné z vizuálneho hľadiska, keďže obsahujú prvky, ktoré ich navzájom dostatočne odlišujú. Týmito prvkami sú najmä dva zelené listy vo zverejnenom označení, šikmá čiara cez slovný prvok „SOHO“ prvej staršej ochrannej známky, a takisto iný typ písma a odlišné farby u obidvoch označení.

Navyše zdôraznil, že jediný zhodný slovný prvok kolíznych označení je „SOHO“, zatiaľ čo ostatné prvky sú odlišné. Uviedol, že odlišné prvky majú schopnosť zanechať v pamäti spotrebiteľa rozdielny vizuálny vnem. Navyše celkový dojem, ktorým ochranné známky pôsobia, je rozdielny. Z tohto dôvodu je podľa prihlasovateľa vylúčená zámena označení na strane verejnosti.

K uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných zámkach poznamenal, že žiadnym spôsobom neťaží z dobrého mena namietateľa, keďže používa označenie „SOHO 1“ v rámci úplne iného konceptu ako namietateľ a takisto pôsobí na inom trhu. Okrem iného poukázal aj na skutočnosť, že používa označenie „SOHO 1“ v rôznych službách, nielen v oblasti gastronómie, ale aj wellnessu a takisto pre svoju galériu.

K ďalšiu uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných zámkach považoval za potrebné uviesť, že podľa neho z námietok nie je zrejmé, ktoré skoršie práva priemyselného vlastníctva majú byť zverejneným označením dotknuté, pretože obchodné meno nie je právom priemyselného vlastníctva.

Ďalej sa vyjadril k námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných zámkach, pričom pojem neexistencie dobrej viery má podľa jeho názoru významný morálny a etický rozmer a jeho obsahom je porušenie uznávaných pravidiel správania. Prihlasovateľovým cieľom je poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o poskytovaní komplexných služieb zastrešených pod jednou značkou „SOHO1“, pričom zverejnené označenie predstavuje iba jednu z troch prihlášok ochranných známk prihlasovateľa vo vzťahu k predmetom jeho podnikania a zároveň odlišuje jednotlivé typy služieb, pre ktoré sú predmetné ochranné známky registrované alebo prihlásené. V zmysle vyššie uvedeného prihlasovateľ vyslovil názor, že sú splnené predpoklady pre uplatnenie ustanovenia § 31 ods. 5 zákona o ochranných známkach, a teda pre zamietnutie námietok namietateľa.

Namietateľ v námietkach poukázal na to, že boli naplnené podmienky zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, teda uvedená časť námietok bola posúdená ako pripomienky proti zápisu zverejneného označenia do registra (§ 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach). Prihlasovateľ bol listom úradu z 19.12.2024 vyzvaný na vyjadrenie k pripomienkam.

Podaním doručeným úradu 19.2.2025 sa prihlasovateľ k pripomienkam vyjadril. Vo vyjadrení úradu k vzneseným pripomienkam z 19.3.2025 bolo prihlasovateľovi a podávateľovi pripomienok (t. j. namietateľovi) oznámené, že podané pripomienky nie sú dôvodné.

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

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


Namietateľ založil podanie námietok na základe dôvodov podľa § 7 písm. a) bod 2., písm. b), písm. h) a j) zákona o ochranných známkach. Úrad prednostne preskúma predmetné námietky podané podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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

Podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.


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 obrazového zverejneného označenia  číslo spisu POZ 2080-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola 2.8.2024 podaná prihlasovateľom Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina, a zverejnená vo Vestníku úradu 28.8.2024 pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Bistro SOHO, s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto je majiteľom:



- obrazovej ochrannej známky  č. 247292 s právom prednosti od 6.11.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej prvá staršia ochranná známka),
- slovnej ochrannej známky „soho“ č. 247986 s právom prednosti od 6.11.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej druhá staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Namietateľ konštatoval, že predložené dôkazné prostriedky (dôkazy 1 až 44) sa vzťahujú na obidve staršie ochranné známky a preukazujú skutočnosť, že staršie ochranné známky nadobudli na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky zverejneného označenia dobré meno.

Namietateľ poukázal na to, že obidve staršie ochranné známky obsahujú slovný prvok „soho“, ktorý má dlhoročnú tradíciu a samotný nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť, a sú vďaka ich desaťročnému používaniu natoľko vpísané do mysle širokej spotrebiteľskej verejnosti, že majú na území Slovenskej republiky dobré

meno v dôsledku ich intenzívneho a dlhodobého používania. Namietateľ vykonával svoju podnikateľskú činnosť už od roku 2014, kedy vznikli postupne až tri prevádzky reštaurácii s názvom „Bistro Soho“ v Bratislave a neskôr v ďalších dvoch krajských mestách na Slovensku, pričom sú známe a obľúbené u širokej spotrebiteľskej verejnosti. Rovnako ocenenia z oblasti architektúry dokazujú, že prevádzky reštaurácií označené staršími ochrannými známkami sú známe a vyhľadávané aj u odbornej časti verejnosti, najmä z oblasti architektúry.

Podľa namietateľa zverejnené označenie predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, resp. by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu, keďže oba subjekty pôsobia v rovnakom teritóriu (Slovenská republika) a na rovnakom relevantnom trhu.

Namietateľ ďalej uviedol, že kolízne služby sú zhodné alebo sa navzájom dopĺňajú, čo môže v kontexte s vysokou podobnosťou zverejneného označenia a starších ochranných známk predstavovať riziko ich zámeny.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
  - neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky,
  - ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
  - ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

### **Dobré meno staršej ochrannej známky**

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí namietateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali na územie Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie na územie Európskej únie.

V predmetnom konaní namietateľ musí preukázať dobré meno starších ochranných známk „soho“ a



vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, a to v relevantnom období - pred 2.8.2024.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk predložil nasledovné dôkazy:


- výpis z vestníka úradu s údajmi o zverejnenom označení (dôkaz č. 1),
- výpis z registra zverejneného označenia (dôkaz č. 2),
- výpis z obchodného registra spoločnosti namietateľa, ktorá bola zapísaná 24.6.1997 pod obchodným menom SCHENK športové povrchy, od 2.4.2014 pôsobí pod obchodným menom Bistro Soho, s.r.o., s predmetom činnosti okrem iných aj pre „pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne; prevádzkovanie výdajne stravy; poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu; organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí“ (dôkaz č. 3),
- fotografie z prevádzok namietateľa bez uvedenia dátumu, ktoré na základe vyjadrenia namietateľa zobrazujú jeho prevádzky na Dunajskej ulici, Laurinskej ulici a v nákupnom centre Aupark v Bratislave. Obsahujú detaily z interiéru aj exteriéru, pričom ich súčasťou je aj zobrazenie ich názvu „SOHO“, ktorý tvorí obidve staršie ochranné známky. Z fotografií nie je zrejmé, ktoré prevádzky a na akej adrese sa nachádzajú (dôkazy č. 4, 5 a 6),
- výpisy z obchodného registra spoločnosti Bistro Soho BB s. r. o. zapísanej do registra 14.11.2018, ktorej spoločníkom je namietateľ, s predmetom činnosti okrem iných aj pre „pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne; prevádzkovanie výdajne stravy; poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu; organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí; reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky“ a spoločnosti Bistro Soho NR s.r.o. zapísanej do registra 12.5.2020, ktorej spoločníkom je namietateľ a ako predmet činnosti má zapísané aj „poskytovanie výdajne stravy; poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu; organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí; reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky“ (dôkazy č. 7 a 8),
- fotografie z prevádzok namietateľa bez uvedenia dátumov, ktoré zobrazujú podľa namietateľa prevádzky, ktoré sa nachádzajú v Nitre a v Banskej Bystrici. Taktiež obsahujú detaily z interiéru a exteriéru, pričom ich súčasťou je aj zobrazenie ich názvu „SOHO“, ktorý predstavuje obidve staršie ochranné známky. Z fotografií taktiež nie je jasné, o ktoré prevádzky ide a v akom meste sa nachádzajú (dôkazy č. 9 a 10),
- výpisy z registra starších ochranných známk (dôkazy č. 11 a 12),
- kópia listu (výzvy) namietateľa bez uvedenia dátumu adresovaná konateľovi spoločnosti SOHO1 s. r. o. p. M. (podľa namietateľa ide o personálne prepojenú spoločnosť so spoločnosťou prihlasovateľa prostredníctvom tejto osoby, ktorá je súčasne spoločníkom/konateľom prihlasovateľa), v ktorej ho vyzýva na ukončenie používania slovného označenia „SOHO“ na území Slovenskej republiky s tým, že očakáva stanovisko do 29.7.2024. Súčasťou výzvy je doručienka potvrdzujúca jej doručenie prihlasovateľovi 10.7.2024 (dôkaz č. 13),
- nedatovaný výtlačok z internetovej stránky [www.soho1caffe.sk](http://www.soho1caffe.sk), ktorý obsahuje informácie o reštaurácii SOHO 1 Caffé Bistro v Žiline na adrese, ktorá zodpovedá adrese prihlasovateľa. Obsahuje fotografie z interiéru, ako aj fotografie niektorých jedál, informácie o ponuke reštaurácie, o dennom

menu, o ponuke „brunch“ a ďalšie, ako aj kontaktné údaje, a to adresa, ktorá je zhodná s adresou prihlasovateľa, avšak je tu uvedené IČO spoločnosti odlišnej od prihlasovateľa (dôkaz č. 14),

- výtlačok zo stránky <https://whois.sk-nic.sk> s údajmi o registrácii domény soho1caffe.sk, ktorá bola vytvorená 2.8.2023, ako aktuálny vlastník je uvedená spoločnosť prihlasovateľa „Poradca podnikateľa, spol. s r. o.“ (príloha č. 15),


- výtlačky s ukážkami profilu „SOHO Dunajská“ na sociálnej sieti Facebook, obsahnutá je titulná stránka s dátumom vytvorenia 22.5.2014, príspevok z 25.6.2014 obsahujúci fotografiu loga, ktoré



predstavuje prvú staršiu ochrannú známku , údaje o adrese prevádzky a kontakty, stránku navštívilo viac ako 11 tisíc ľudí, príspevok z 20.6.2014 s informáciou o otvorení prevádzky a príspevky z obdobia od 5.1.2022 až 28.3.2024 (dôkaz č. 16),


- výtlačok s ukážkou profilu „SOHO Aupark“ na sociálnej sieti Facebook, obsahnutá je titulná stránka s dátumom vytvorenia 24.5.2016, príspevky z obdobia 6.5.2021 až 28.3.2024 obsahujúce fotografie prevádzky, fotografie jedál, údaje o adrese a kontaktoch, ako aj prvú staršiu ochrannú známku



. Takisto sú obsahnuté aj príspevky a komentáre od používateľov a zákazníkov reštaurácie, stránku navštívilo viac ako 3,6 tisíc ľudí (dôkaz č. 17),


- výtlačok s ukážkou profilu „SOHO Laurinská“ na sociálnej sieti Facebook, obsahnutá je titulná stránka s dátumom vytvorenia 31.7.2016, príspevky z obdobia 24.11.2022 až 28.3.2024 obsahujúce fotografie prevádzky, fotografie jedál, údaje o adrese a kontaktoch, ako aj prvú staršiu ochrannú



známku . Takisto sú obsahnuté príspevky a komentáre od používateľov a zákazníkov reštaurácie, stránku navštívilo viac ako 3,3 tisíc ľudí (dôkaz č. 18),


- výtlačok s ukážkou profilu „SOHO Banská Bystrica“ na sociálnej sieti Facebook, obsahnutá je titulná stránka s dátumom vytvorenia 22.8.2020, príspevky z obdobia 6.9.2020 až 22.12.2022 obsahujúce



fotografie prevádzky, ako aj prvú staršiu ochrannú známku . Takisto je obsahnutý komentár od zákazníka reštaurácie, stránku navštívilo viac ako 1 tisíc ľudí (dôkaz č. 19),

- výtlačok s ukážkou profilu „SOHO Nitra“ na sociálnej sieti Facebook, obsahnutá je titulná stránka s dátumom vytvorenia 10.1.2023, príspevky z obdobia 12.7.2023 až 15.12.2023 obsahujúce fotografie



prevádzky, fotografie jedál, ako aj prvú staršiu ochrannú známku. Takisto  sú obsahnuté

príspevky a komentáre od používateľov a zákazníkov reštaurácie a kontakty na namietateľa, stránku sleduje 156 ľudí (dôkaz č. 20),

- výtlačok s ukážkou profilu „BISTRO SOHO“ a titulnej stránky na sociálnej sieti Instagram bez uvedenia dátumu. Obsiahnuté sú údaje o adresách prevádzok SOHO namietateľa na území Slovenskej republiky a v Českej republike, odkaz na webovú stránku namietateľa bistrosoho.sk. Takisto sú obsiahnuté fotografie jedál od niektorých prispievateľov. Z titulnej stránky je zjavný počet sledovateľov v počte 2297 (dôkaz č. 21),
- výtlačok z vyhľadávania na webovom prehliadači Google bez uvedenia dátumu. Obsahuje ukážku viacerých výsledkov vyhľadávania slovného spojenia „Bistro SOHO“ s fotografiami, obrázkami z rôznych slovenských aj zahraničných webových stránok. Medzi výsledkami sú obsiahnuté stránky ako archinfo.sk, menucka.sk, gastroorgazmus.sk, cinske-restauracie, tripadvisor, Facebook, Tiktok, bistro.sk, Restaurant guru a ďalšie, ktoré odkazujú na prevádzky reštaurácie SOHO namietateľa na území Slovenskej republiky (dôkaz č. 22),
- výtlačok zo stránky Tripadvisor s údajmi o mieste prevádzky reštaurácie s názvom „Bistro SOHO“ na Dunajskej ulici v Bratislave aj s kontaktmi. Výtlačok obsahuje fotografie prevádzky a jedál od recenzujúcich návštevníkov, zobrazené recenzie (15) sú z obdobia od 28.10.2022 do októbra 2024, najmä od návštevníkov zo zahraničia v anglickom jazyku. Podľa údajov na výtlačku je na stránke celkovo 490 recenzií danej prevádzky, teda ich podstatná časť je z relevantného obdobia pred podaním prihlášky, pričom predmetnú reštauráciu hodnotilo celkovo 840 zákazníkov, označená je ako 6. z 1068 reštaurácií v Bratislave, celkové hodnotenia má pomerne vysoké 4,5 z 5. Výtlačok obsahuje len slovné označenie reštaurácie (dôkaz č. 23),
- nedatovaný výtlačok zo stránky restaurantguru.com bez uvedenia dátumu, ktorý obsahuje fotografie jedál a stručný opis prevádzky na Dunajskej ulici v Bratislave s názvom SOHO – Bistro and Coffee v anglickom jazyku, výsledky hodnotenia prevádzky SOHO na viacerých stránkach vrátane Facebook (4,7 bodov z 5), Google (4,7 bodov z 5) a Tripadvisor (4,5 bodov z 5) a 3 recenzie od návštevníkov taktiež v anglickom jazyku (dôkaz č. 24),
- výtlačok zo stránky bratislavskénoviny.sk z 1.10.2017 spolu s kópiou článku z novín v tlačenej verzii, v kategórii „bedeker gurmána“, ktorý v názve obsahuje informáciu „bratislavskí hipsteri považujú SOHO za jedno z najlepších bistier v meste“ a svojím obsahom informuje o charaktere reštaurácie, type a výbere jedál pričom ju hodnotí 4 z 5 hviezdíček (dôkaz č. 25),
- výtlačok zo stránky travelissimo.sk z 21.1.2016 obsahujúci recenziu prevádzky na Dunajskej ulici v Bratislave s hodnotením 9 z 10 (dôkaz č. 26),
- výtlačok zo stránky menucka.sk v kategórii „menučka magazín“ z 31.1.2020 s názvom: „Bistro SOHO sa za krátky čas vypracovalo na jednu z najobľúbenejších reštaurácií v Bratislave: „Máte radi Áziu?“. Obsahuje informácie o bistro SOHO, ktoré bolo otvorené pred šiestimi rokmi a dnes je označované za jednu z najlepších ázijských kuchýň v hlavnom meste, pozitívnu recenziu jeho troch prevádzok na

Dunajskej ulici a Laurinskej ulici a v Auparku v Bratislave. Takisto obsahuje aj vyobrazenie staršej



ochrannej známky (dôkaz č. 27),

- nedatovaný výtlačok zo stránky nextjourneyahead.com v anglickom jazyku „13 Best things to do in Bratislava in one day“ predmetný výtlačok opisuje výlet v Bratislave a tipy, kde a ako stráviť čas v Bratislave, pričom v bode 4 „Have a lunch at SOHO Bistro & Coffee“ obsahuje informácie o reštaurácii SOHO Bistro and Coffee, (dôkaz č. 28),
- nedatovaný výtlačok zo stránky bratislavaregion.travel - s informáciami o prevádzke „Bistro Soho“



spolu s vyobrazením prvej staršej ochrannej známky . Článok informuje o prevádzke reštaurácie na Laurinskej ulici v Bratislave (dôkaz č. 29),

- výtlačky zo stránok archinfo.sk a archiweb.cz publikované 5.7.2017, 13.7.2017, 10.10.2020, týkajúce sa realizácie projektov 2016-2017 (bistro SOHO Aupark), 2020 (SOHO Banská Bystrica). Články obsahujú najmä fotografie časti interiérov a exteriérov a pôdorysy prevádzok v Bratislave a v Banskej Bystrici, ako aj informácie o ich architektonickom riešení. Takisto obsahujú zobrazenie názvu



reštaurácií „SOHO“ a prvej staršej ochrannej známky (dôkazy č. 30 - 34),


- výtlačok zo stránky hnonline.sk s článkom zo 17.9.2018, v ktorom informuje o architektonickom riešení tretej prevádzky Bistra SOHO v nákupnom centre Aupark, spolu s fotografiami častí interiéru a exteriéru, ktoré zobrazujú aj názov „SOHO“, informuje aj o možnosti hlasovať za toto dielo v súťaži Hospodárskych novín o cenu verejnosti, na výtlačku je aj informácia o udeľovaní ceny za architektúru 2018 (CEZAAR 2018) (dôkaz č. 36),
- výtlačky internetovej stránky youtube.com zobrazujúce video CEZAAR 2018 BISTRO SOHO (dátum 14.10.2020), zobrazené v časti 1:10 videa, kde je viditeľná prevádzka SOHO v nákupnom centre a videá i jednotlivých prevádzok reštaurácii SOHO na Dunajskej ulici a Laurinskej ulici a v Auparku v Bratislave. Dve z predmetných videí sú datované 7.3.2018, ostatné z nich sú bez uvedenia dátumu alebo obsahujú informáciu, že boli vyhotovené „pred šiestimi rokmi“. V niektorých videách je



viditeľná prvá staršia ochranná známka . Videá obsahujú informáciu o počte ich zhladnutí, ktoré sa pohybujú približne od 51-168 (dôkazy č. 35 a 37- 43),

- kópie nedatovaných fotografií, ktoré zachytávajú účasť namietateľa na letných festivaloch, kde v stánkoch ponúkal jedlá a ďalšie služby reštaurácie „SOHO“. Je na nich zobrazená prvá staršia




ochranná známka , ale nie je z nich zrejmé, kedy a na ktorých konkrétnych festivaloch sa namietateľ zúčastnil (dôkaz č. 44).

Po zhodnotení uvedených dôkazov možno zhrnúť, že dôkazy pochádzajú z relevantného obdobia pred podaním zverejneného označenia, resp. že časť dokladov, hoci nie je datovaná, sa vzťahuje k relevantnému obdobiu. Súčasne je možné konštatovať, že predložené dôkazy sa týkajú relevantného územia, t. j. územia Slovenskej republiky.

Z dôkazov (3, 7, 8, 16 - 20) vyplýva, že namietateľ je prevádzkovateľom viacerých reštauračných zariadení, ktoré nesú označenie „Bistro Soho“, prvú takto označenú prevádzku otvoril namietateľ 20.6.2014, pričom od 2.4.2014 tvorí rovnaké označenie obchodné meno jeho obchodnej spoločnosti - Bistro Soho s.r.o.. Podľa dôkazov namietateľ v roku 2016 otvoril ďalšie dve reštaurácie v Bratislave v Auparku a na Laurinskej ulici,




prícom na označovanie poskytovaných služieb používal označenie . Ďalej bolo zistené, že namietateľ je spoločníkom v dvoch obchodných spoločnostiach Bistro SOHO BB s. r. o. a Bistro Soho Nitra s. r. o., ktoré boli založené v rokoch 2018 a 2020, pričom prostredníctvom týchto spoločností boli založené ďalšie dve reštaurácie, a to v roku 2020 reštaurácia s totožným názvom a označením v Banskej Bystrici, v roku 2020 a v roku 2023 vznikla rovnako označená prevádzka reštaurácie v Nitre.


Súčasťou dôkazov č. 16 - 20 sú okrem ponuky služieb namietateľa aj príspevky a recenzie od zákazníkov z obdobia rokov od 2014 do 2024, na ktorých základe možno považovať za preukázané, že predmetné služby boli v danom období reálne poskytované, a preto sa dá predpokladať povedomie o nich a ich obľúbenosť u relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti. Uvedené možno usúdiť aj na základe počtu sledovateľov, ktorých bolo v predmetnom období okolo 20 tisíc.

Z dôkazov teda vyplýva, že namietateľ sa po otvorení prvej prevádzky v roku 2014 o dva roky neskôr rozhodol rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť v oblasti gastronómie s predmetnými službami pod rovnakým názvom a otvoril si ďalšie dve prevádzky v Bratislave. Neskôr, v roku 2020 a 2023 pribudli ďalšie rovnako označené prevádzky, v Banskej Bystrici a v Nitre. Uvedené okolnosti jasne poukazujú na to, že k rozširovaniu svojej činnosti pod označením SOHO v Bratislave namietateľa viedla úspešnosť a obľúbenosť jeho prvej prevádzky potvrdená pozitívnymi ohlasmi od zákazníkov na sociálnych sieťach, čo viedlo následne namietateľa k pokračovaniu vo svojich aktivitách ďalšou spoluprácou, konkrétne založením dcérskych spoločností, ktoré



vyústili až do otvorenia ďalších dvoch reštaurácií s rovnakým názvom a označením  v Banskej Bystrici v roku 2020 a v Nitre v roku 2023.



Známosť a obľúbenosť reštaurácií s názvom „SOHO Bistro and Coffee“, označených  na území Slovenskej republiky možno vyvodit' aj na základe recenzií dostupných napríklad na známej internetovej stránke určenej pre cestovateľov Tripadvisor.com (dôkaz č. 23). Výtlačok je síce v anglickom jazyku a bez uvedenia dátumu, ale z recenzií od prispievateľov je zjavné, že boli vyhotovené v relevantnom období, t. j. pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Súčasne predmetné recenzie poukazujú na pozitívne vnímanie namietateľových služieb (príprava jedál a nápojov a ich servírovanie) označených „SOHO Bistro and Coffee“ spotrebiteľmi. Rovnako pozitívne vnímanie a známosť reštauračných zariadení s názvom „SOHO“ vyplýva aj z článkov obsiahnutých v dôkazoch č. 26 - 27, publikovaných na rôznych internetových gastronomických či cestovateľských fórach a tiež na internetových stránkach s regionálnym zameraním (dôkazy č. 25 a 29).

Ďalšie predložené dôkazy odkazujú na architektonické riešenia interiérových a exteriérových častí jednotlivých prevádzok najmä v Bratislave a v Banskej Bystrici a týkajú sa obdobia, v ktorom boli prevádzky otvorené, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Svojím obsahom potvrdzujú informovanosť architektonickej obce o zaujímavých architektonických riešeniach a súčasne vzhľadom na preukázanú spoluprácu namietateľa s architektmi pri vytváraní priestorov, v ktorých ponúka svoje služby, upriamujú pozornosť na jedinečnosť jeho služieb, spojených nielen s jedlom, ale aj s príjemným a originálnym prostredím. Toto úsilie v podobe spolupráce s architektmi vyústilo až do nominácie na architektonické ocenenie CE ZA AR za rok 2018 s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vyhlasuje Slovenská komora architektov, a bolo propagované u širokej verejnosti (dôkazy č. 30 - 34 a 36).

Dôkazy č. 25 a 27 predstavujú výtlačky z internetových stránok bratislavskénoviny.sk a menucka.sk, s článkami, ktoré priamo poukazujú na veľkú obľúbenosť reštaurácií „SOHO“ u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, čo možno usúdiť už aj z ich názvov.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že slovné označenie „soho“ a takisto obrazové označenie



má dlhoročnú tradíciu datovanú od roku 2014, kedy vznikla prvá prevádzka na Dunajskej ulici v Bratislave (dôkaz č. 16). Ako je z predložených dôkazov zjavné, namietateľ dosiahol získanie



povedomia o používaní označenia „Bistro Soho“/ v oblasti stravovacích služieb medzi relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou hlavne prostredníctvom sociálnych sietí (dôkazy č. 16-22) a aj vďaka spolupráci s architektonickou obcou, čo je preukázateľné aj získanými oceneniami za architektonické riešenia niektorých prevádzok (dôkazy č. 30 -34), ktoré prispeli k popularite a známosti ním poskytovaných služieb pod predmetným označením. Všetky preukázané aktivity namietateľa potvrdzujú jeho snahu o kvalitu ním poskytovaných služieb, ako aj o originálne architektonické riešenie jeho prevádzok, a tým priamo poukazujú na skutočnosť, že mal snahu sa na trhu odlíšiť a urobiť jedinečným, a to vo vzťahu ku všetkým prevádzkam, teda je zrejماً jeho snaha a úsilie propagovať služby označené slovným označením



„soho“ alebo obrazovým označením

Na základe posúdenia dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach možno považovať za



preukázané, že namietateľ používal staršie ochranné známky „soho“ a dlhodobo vo vzťahu ku konkrétnym službám – stravovacie a reštauračné služby, dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku na území Slovenskej republiky.

Z uvedených dôkazov možno vyvodit' vysoký stupeň známosti starších ochranných známk jednak dôsledkom ich dlhodobého a intenzívneho používania namietateľom počas celej doby od ich podania, poskytovania stravovacích služieb vo viacerých prevádzkach, s tým súvisiacim vzrastom povedomia o nich, pričom uvedené možno konštatovať aj na základe sociálnych sietí namietateľa, či ďalších známych internetových stránok, ktoré ich obsahovali a kde je zachytený postupný nárast počtu prevádzok namietateľa a prevádzok jeho dcérskych spoločností. O uvedenom svedčí aj počet prispievateľov na internete a ich pozitívne hodnotenia služieb, ktoré namietateľ dlhodobo ponúka a propaguje.

Namietateľom predložené dôkazné prostriedky sa týkajú tak, ako už bolo uvedené, relevantnej verejnosti, teda širokej spotrebiteľskej verejnosti, tvorenej predovšetkým samotnými návštevníkmi reštaurácií alebo zákazníkmi, ktorí si jedlo z reštaurácie objednávali prostredníctvom donáškovej služby. Možno pritom podotknúť, že aj pri časti dôkazov týkajúcich sa architektonických riešení prevádzok reštaurácií, hoci išlo najmä o články uverejnené na rôznych internetových stránkach určených pre architektov, ale aj o nomináciu v súťaži s dopadom na širokú slovenskú verejnosť, existuje predpoklad, že aj táto forma propagácie mala

dopad na relevantnú verejnosť, ktorá bola aj týmto spôsobom informovaná o existencii prevádzok namietateľa. Namietateľ teda poskytoval pod obidvomi staršími ochrannými známkami vo významnom časovom a územnom rozsahu a intenzite širokej spotrebiteľskej verejnosti stravovacie a reštauračné služby.

Z analýzy predložených dôkazov vyplýva, že staršie ochranné známky nadobudli status dobrého mena na území Slovenskej republiky v rozhodnom období, t. j. pred 2.8.2024.

Vzhľadom na uvedené sa dobré meno starších ochranných známk viaže na nasledovné služby, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, a to „reštauračné (stravovacie) služby“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Staršie ochranné známky sú zapísané aj pre ďalšie služby v triede 43 (ubytovacie kancelárie, rôzne špecializované služby v oblasti poskytovania nápojov a jedál ako catering, kaviarne, samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne, penzióny, prenájom stavieb a pod.), tovary v triede 30 (rôzne cestoviny, cestá, cukrovinky, múky, koreniny, jogurty, obilniny, káva, čaje a pod.) a v triede 32 (rôzne druhy nealkoholických nápojov, ovocné džúsy, minerálne vody, pivo, ryžové a proteínové nápoje a pod). Predložené dôkazy sa na uvedené tovary a služby priamo nevzťahovali, prípadne sa ich dotkli len okrajovo, ale nie v rozsahu umožňujúcom konštatovať v súvislosti s nimi nadobudnutie statusu dobrého mena pre staršie ochranné známky, preto nie je možné v predmetnom konaní priznať dobré meno starších ochranných známk aj na uvedené tovary a služby.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2080-2024)



Staršie ochranné známky č. 247292 a č. 247986



soho

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.

Zverejnené označenie je obrazové, tvoria ho slovné prvky „SOHO“, „bistro“ a „caffé“ a obrazové prvky dvoch lístkov. Slovný prvok „SOHO“ je napísaný veľkými tlačnými písmenami čiernej farby a v jeho poslednom písmene „O“ je umiestnená číslica „1“, napísaná tenším typom písma sivou farbou, ktorá je v ňom takmer nepozorovateľná. Slovné prvky „bistro caffè“ sú umiestnené vpravo nad slovom „SOHO“, napísané pod sebou malými tlačnými písmenami sivou farbou iným typom písma a v menšej veľkosti ako slovný prvok „SOHO“. Grafické zobrazenie zverejneného označenia dotvárajú dva okrasné lístky zelenej farby, ktoré sú umiestnené na ľavej strane nad prvkom „SOHO“ a na pravej strane vedľa neho. Za dominantu označenia možno vďaka veľkosti, uplatneným farbám a rozmiestneniu všetkých prvkov jednoznačne považovať slovo „SOHO“.

Prvá staršia ochranná známka je tiež obrazová a jej dominantným prvkom je vďaka veľkosti mierne graficky upravený slovný prvok „SOHO“ napísaný čiernou farbou veľkými tlačnými písmenami, pričom cez neho je diagonálne v smere zľava doprava umiestnená tenká dlhá čiara zelenej farby. Pod ním sa nachádzajú dva malé krúžky a pod nimi sú umiestnené ďalšie dva slovné prvky „BISTRO & COFFEE“, ktoré majú výrazne menšiu veľkosť v porovnaní so slovným prvkom „SOHO“, preto tento prvok v nej možno označiť za dominantný.

Druhá staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „soho“ napísaným štandardným typom písma malými písmenami. V danej súvislosti možno poznamenať, že v prípade slovných označení sa ochrana týka slova samotného a je nepodstatné, či sú napísané veľkými alebo malými písmenami.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazového označenia s obrazovým a so slovným označením.

Pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že označenia obsahujú zhodný slovný prvok „SOHO“, ktorý je v nich dominantný, rovnako zdieľajú aj ďalšie zhodné slovo „bistro“, v oboch je rovnako obsiahnutý aj veľmi podobný slovný prvok „caffé“ / „coffee“, podobné je aj ich farebné vyhotovenie v čierne zelenej kombinácii. Porovnávané označenia sa líšia v obsiahnutí číslice „1“ v poslednom písmene „O“ v slovnom prvku „SOHO“ zverejneného označenia, v celkovom rozmiestnení prvkov „bistro caffé“ a „BISTRO & COFFEE“ v označeniach, v prvku diagonálne umiestnenej zelenej čiary v prvej staršej ochrannej známke a v dvoch zelených lístkoch, ktoré sa nachádzajú vo zverejnenom označení. Obe porovnávané označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „SOHO“, ktorý je v nich dominantný, pričom číslica „1“ umiestnená v strede písmena „O“ je vo zverejnenom označení taká nenápadná, že si ju bežný spotrebiteľ pravdepodobne ani nevšimne. Takisto ani ďalšie odlišnosti v rozmiestnení slovných prvkov, či obrazové prvky nepostačujú na rozlíšenie označení pri ich vizuálnom vneme, pričom slovné prvky „BISTRO & COFFEE“ sú pri prvej staršej ochrannej známke napísané takým malým písmom, až sa dá predpokladať, že spotrebiteľ ich nespozoruje.

Pri porovnaní zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska možno uviesť, že zverejnené označenie v sebe obsahuje slovný prvok „SOHO“, ktorý jediný tvorí druhú staršiu ochrannú známku, pričom je tento prvok v dominantnej pozícii. Ďalšie prvky zverejneného označenia, konkrétne slovné prvky „bistro caffé“, číslica „1“ umiestnená v poslednom písmene slova „SOHO“ a obrazové prvky zelených lístkov nie sú postačujúce na odlíšenie zverejneného označenia od druhej staršej ochrannej známky. Rozdielne slovné prvky sú znázornené menej výraznou farbou a menším písmom a číslica „1“ je vo zverejnenom označení taká nenápadná, jednak kvôli jej umiestneniu, veľkosti ako aj nevýraznej sivej farbe, preto je pravdepodobné, že pre jej nevýrazné zobrazenie v strede písmena „O“ si ju bežný spotrebiteľ ani nevšimne. Vo zverejnenom označení teda aj napriek obsiahnutiu ďalších prvkov, ktoré druhá staršia ochranná známka neobsahuje, je prednostne a zreteľne vnímaným prvkom práve slovo „SOHO“.

Vzhľadom na obsiahnutie zhodného slovného prvkov „SOHO“ vo všetkých troch porovnávaných označeniach a na jeho postavenie v označeniach možno konštatovať ich podobnosť z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere.

**Z fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované prostredníctvom jeho slovných prvkov ako „soho bistro kafé“ a prvá staršia ochranná známka ako „soho bistro end kofí“. Druhá staršia ochranná známka bude reprodukováná jednoducho ako „soho“. Vzhľadom na to, že viacslovné označenia spotrebiteľa zvyčajne prirodzene skracojú, je veľmi pravdepodobné, že časť verejnosti môže zverejnené označenie interpretovať len v podobe „soho“, prípadne „soho bistro“. Takisto prvá staršia ochranná známka bude s najväčšou pravdepodobnosťou zvukovo interpretovaná len ako „soho“, a to nielen s ohľadom na zvyklosť spotrebiteľov skracovať viacslovné označenia, ale predovšetkým s ohľadom na veľkosť a umiestnenie slovných prvkov „BISTRO & COFFEE“ v nej, keďže sú pomerne nevýrazné. Zvukový vnem vyvolaný porovnávanými označeniami tak môže byť podobný v rôznej miere, prípadne až zhodný, keďže v každom prípade ako prvý prvok zaznie vždy rovnaké slovo „soho“.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom.

Slovo „soho“ je obsiahnuté vo všetkých troch porovnávaných označeniach a možno uviesť, že v slovenskom jazyku nemá význam. Súčasne však toto slovo môže byť slovenským spotrebiteľom známe a môžu ho spájať so známou štvrtou v Londýne alebo v New Yorku. Vo zverejnenom označení a v druhej staršej ochrannej známke je tento slovný prvok nasledovaný slovným prvkom „bistro“, ktorý je synonymom pre reštauráciu či bufet a je doplnený prvkom „café“, resp. „coffee“. Obidva slovné prvky v preklade do slovenského jazyka znamenajú „káva“ alebo „kaviareň“ a budú takto vnímané. Zverejnené označenie je navyše obohatené o dva

zelené lístky, ktoré však v spojení so slovnými bude spotrebiteľ vnímať len ako dekoračné prvky. Rovnako ako dekoračný prvok budú vnímať aj zelenú čiaru v prvej staršej ochrannej známke.

Podobnosť zverejneného označenia a starších ochranných známk závisí od okolnosti, či si budú spotrebiteľia slovný prvok „soho“ spájať s konkrétnym významom. V prípade, ak spotrebiteľia význam tohto slova budú poznať, možno konštatovať významovú zhodu zverejneného označenia s obidvoma staršími ochrannými známkami. V prípade, ak význam slova „soho“ poznať nebudú a bude vnímané ako fantazijné, možno sémantické porovnanie zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky uzavrieť rovnako konštatovaním o zhode, keďže obsahujú takmer zhodné slovné prvky, ktoré majú rovnaký význam „bistro café“ resp. „bistro & coffee“, teda relevantnému spotrebiteľovi bude zrejmé, že ide o reštauráciu alebo stravovacie zariadenie, v ktorom sa s najväčšou pravdepodobnosťou servíruje aj káva. Čo sa však týka porovnania zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, v takom prípade možno ich porovnanie zo sémantického hľadiska uzavrieť konštatovaním o ich nepodobnosti, keďže zverejnené označenie obsahuje prvky, ktorým spotrebiteľia dokážu priradiť určitý význam, zatiaľ čo druhá staršia ochranná známka takýto prvok neobsahuje.

Porovnanie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami možno uzavrieť tým, že medzi nimi existuje vysoká miera vizuálnej podobnosti, fonetická podobnosť, zo sémantického hľadiska zhodnosť, resp. za už uvedených podmienok podobnosť, avšak len s prvou staršou ochrannou známkou. Ich podobnosť je založená na spoločnom prvku „soho“. Uvedený záver dáva dostatočný priestor na to, aby boli preskúmané ďalšie podmienky uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

### **Existencia súvislosti medzi označeniami**

V zmysle uplatneného dôvodu je potrebné posúdiť, či si relevantný okruh verejnosti zblíži kolízne ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie). Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdného dvora EÚ (napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel) a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností danej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolíznymi označeniami, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že zverejnené označenie vyvolá vo vnímaní príslušnej časti verejnosti staršiu ochrannú známku s dobrým menom,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré staršia ochranná známka získala dobré meno a pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, pričom predmetné tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že zverejnené označenie nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať súvislosť so staršou ochrannou známkou,
- sila dobrého mena staršej ochrannej známky, aby bolo možné určiť, či toto dobré meno presahuje skupinu verejnosti, ktorej je táto ochranná známka určená,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti, t. j. keď sa príslušná skupina verejnosti domnieva alebo môže domnievať, že tovary alebo služby uvádzané na trh pod staršou ochrannou známkou a pod zverejneným označením pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

V predmetnom prípade bola konštatovaná podobnosť zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami so statusom ochranných známk s dobrým menom, a to na základe slovného prvku „SOHO“, ktorý je prvkom výrazným a zreteľne identifikovateľným vo všetkých troch porovnávaných označeniach. Podobnosť bola konštatovaná na základe slovného prvku „SOHO“, ktorý je obsiahnutý vo zverejnenom označení a rovnako aj v prvej staršej obrazovej ochrannej známke ako dominantný a súčasne jediný tvorí druhú staršiu ochrannú známku, ktorá je teda celá obsiahnutá v zverejnenom označení. Nemožno opomenúť, že práve slovný prvok „SOHO“ vo zverejnenom označení bude vnímaný ako rozlišujúci prvok vo vzťahu

k prihlasovaným službám. Podobnosť v uvedenom rozsahu je dostatočná na to, aby si relevantní spotrebitelia mohli kolízne označenia dať do vzájomnej súvislosti, pričom zistená odlišnosť zverejneného označenia spočívajúca v prítomnosti takmer nebadateľnej číslice 1, v inom grafickom stvárnení v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou a tiež v prítomnosti slovných prvkov „bistro caffè“ v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou túto súvislosť nedokáže vylúčiť.

V predložených dôkazoch, tak ako bolo uvedené pri ich analýze, je podoba starších ochranných známk zachovaná, sú prítomné všetky slovné prvky, ktoré ju tvoria. Namietateľ preukázal používanie a propagovanie starších ochranných známk, ktoré zabezpečilo dostatočne intenzívne vnímanie slovného prvku „SOHO“ aj



obrazového označenia , teda prvej staršej ochrannej známky. Podobnosť v uvedenom rozsahu je teda dostatočná na to, aby si relevantní spotrebitelia mohli dať kolízne označenia do vzájomnej



súvislosti, pričom zistené odlišnosti zverejneného označenia túto súvislosť nedokážu vylúčiť.

Namietateľ povedomie o označení „soho“, ako je z predložených dôkazov zjavné, šíril medzi spotrebiteľmi hlavne prostredníctvom sociálnych sietí a webových stránok určených pre gurmánov a cestovateľov a dá sa tvrdiť, že aj medzi odbornou verejnosťou, hlavne účasťou a získanými oceneniami na rôznych súťažiach z oblasti architektúry.

Na základe výsledkov prieskumu dôkazných prostriedkov predložených namietateľom bolo konštatované preukázanie dobrého mena starších ochranných známk na relevantnom teritóriu a v rozhodnom období pre služby zapísané v triede 43 „reštauračné (stravovacie) služby“. Služby patriace do triedy 43 sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti bez akéhokoľvek rozdielu.

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby v triede 35 „reklama; rozširovanie reklamných materiálov; marketingový prieskum; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; marketing; cielený marketing; vonkajšia reklama“, služby v triede 41 – „zábava; vzdelávanie“ a pre služby v triede 43 – „reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); služby reštaurácií "jedlo so sebou"; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny)“.

Prihlásené služby v triede 43 „reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); služby reštaurácií "jedlo so sebou“ a služby, v súvislosti s ktorými bolo konštatované dobré meno starších ochranných známk, sú zhodné. Tieto služby sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, majú rovnaký účel poskytovania, ktorého cieľom je poskytnutie jedla alebo nápojov spotrebiteľovi, a ich poskytovatelia sa tiež môžu zhodovať.

Prihlásené služby v triede 35 a 41 nemožno považovať za zhodné ani podobné so službami starších ochranných známk, v súvislosti s ktorými bolo preukázané jej dobré meno. Na druhej strane je však nutné uviesť, že ide o služby takého charakteru, že súvislosť so staršími ochrannými známkami s dobrým menom vôbec nemožno vylúčiť, naopak, je dôvodné predpokladať jej vznik v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti. Relevantnú verejnosť, ktorej sú určené prihlásené služby v triede 41 a služby „ubytovacie kancelárie (hotely penzióny)“ v triede 43 tvorí tiež široká spotrebiteľská verejnosť. Prihlasované služby v triede 35, ktoré zahŕňajú reklamné služby a marketing, sú určené podnikateľom a podnikom, ktorí prihlásené služby využívajú. Okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k službám namietateľa a službám prihlasovateľa sa v tomto prípade prekrýva, keďže nejde o úzky okruh verejnosti zameranej na špecializovanú oblasť poskytovaných služieb, ale ide o služby, ktoré podnikatelia a obchodné spoločnosti využívajú pomerne často a bežne, pretože ide o podporu ich činnosti. Prihlasované služby a služby, v súvislosti s ktorými bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk, teda patria do tej istej oblasti, resp. do príbuzných oblastí, ktoré nie sú natoľko vzdialené, aby to stačilo na vylúčenie možnosti vzniku súvislosti medzi nimi. Naopak všetky zistené skutočnosti súhrnne by mohli umožniť prenesenie obrazu dobrého mena starších

ochranných známk na zverejnené označenie, ktoré použitím slovného prvku „SOHO“ v spojení s prvkami „bistro caffè“ odkazuje na účel poskytovaných služieb, v súvislosti s ktorými staršie ochranné známky dosiahli dobré meno. Môže tak dôjsť k prenosu imidžu starších ochranných známk vo vzťahu k prihláseným službám v triede 43, ktoré sú zhodné, ale aj vo vzťahu k ostatným prihláseným službám, keďže ide o vzájomne doplňujúce sa, nie príliš vzdialené sektory trhu. S ohľadom na všetky zistené okolnosti možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti vzniku zblíženia a vytvorenia súvislosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

K uvedenému záveru nie malou mierou prispieva skutočnosť, že staršie ochranné známky nesú v sebe ako celok jednak dostatočnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a tiež skutočnosť, že dosiahli vysokú mieru známosti vo vedomí širokej spotrebiteľskej verejnosti. Platí pritom, že čím má staršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, tá jej evokuje staršiu ochrannú známku. V daných súvislostiach je zrejmé, že zverejnené označenie bude v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti v spojitosti s prihlásenými službami asociovať staršie ochranné známky.

### **Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom**

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím zverejneného označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie návrhu v súvislosti s námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií. Zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

Pojem neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ využíva príťažlivosť staršej ochrannej známky tým, že na svojich tovaroch alebo službách používa označenie, ktoré je podobné alebo zhodné so staršou ochrannou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda zneužije silu jej atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní prihlasovateľovi „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na jej propagáciu a budovanie dobrého mena, keďže môže podporiť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb prihlasovateľa v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investícií do propagácie vlastného označenia.

Namietateľ argumentoval, že uvedené skutočnosti v spojení s obsahovo totožným hlavným predmetom podnikania v oblasti gastronómie, predovšetkým týkajúcim sa prevádzkovania reštaurácie, vyvoláva nielen nebezpečenstvo zámery služieb poskytovaných namietateľom a prihlasovateľom na strane verejnosti, a navyše priamo zasahuje do skorších práv namietateľa, predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk namietateľa, resp. by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk namietateľa alebo ich dobrému menu, keďže oba subjekty pôsobia na rovnakom teritóriu – na území Slovenskej republiky a na rovnakom relevantnom trhu, za ktoré považuje krajské mestá na západnom a strednom Slovensku.

S ohľadom na zistené okolnosti z predložených dôkazov možno konštatovať, že v dôsledku prenosu imidžu služieb označovaných staršími ochrannými známkami na služby prihlasovateľa, tento bez vynaloženia akýchkoľvek finančných prostriedkov a bez vlastných zásluh a obchodnej angažovanosti môže čerpať zo známosti a atraktivity starších ochranných známk a požívať výhody z ich známosti. Prenos imidžu starších ochranných známk na zverejnené označenie mu môže pomôcť získať lepšie postavenie na trhu. Uvedené je preukázateľné s prihliadnutím na fakt, že príslušná skupina verejnosti by si na relevantnom území, ktorým je Slovenská republika, dokázala medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami vytvoriť súvislosť. Relevantná verejnosť bola konfrontovaná so staršími ochrannými známkami, namietateľ

dostatočne preukázal aktivity propagujúce jeho služby nimi označené, s dosahom na relevantných spotrebiteľov, ktorí dokážu dať do súvislosti zverejnené označenie so staršími ochrannými známkami s preukázaným dobrým menom. Prihlasovateľ tak môže využiť už známy obraz starších ochranných známk v mysli verejnosti, nadviazať naňho a z neho profitovať.

Prihlasovateľ v konaní poukázal na to, že používa označenie „SOHO 1“ v rámci úplne iného konceptu ako namietateľ a pôsobí na inom trhu, pričom používa označenie „SOHO 1“ v rôznych službách, nielen v oblasti gastronómie, ale aj wellnessu a takisto pre svoju galériu. Prihlasovateľ v preskúvanom prípade uvedené nepreukázal, pričom z dôkazov namietateľa (č. 13) vyplynulo, že bol namietateľom upozornený na existenciu starších ochranných známk. Súčasne prihlasovateľ nepreukázal, že by používal označenie predstavujúce zverejnené označenie už v čase, odkedy namietateľovi prislúchalo právo prednosti k starším ochranným známkam, teda v čase, keď boli na slovenskom trhu poskytované služby namietateľa označené staršími ochrannými známkami v dobrej viere, čo by mohlo predstavovať náležitý dôvod na používanie zverejneného označenia v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Navyše možno podotknúť, že hoci prihlasovateľ tvrdil, že zverejnené označenie sa dostatočne odlišuje číslicou „1“, táto je vo zverejnenom označení takmer nebadateľná a stvárnená spôsobom, ktorý jej prítomnosť skôr potláča ako zvýrazňuje. Prihlasovateľom uvedené dôvody teda nemožno považovať v tomto prípade za postačujúce na preukázanie jeho tvrdení.

Vzhľadom na všetky rozhodujúce okolnosti v danej veci možno vysloviť záver, že v tomto prípade existuje skutočný a bezprostredný zásah do práv namietateľa ako majiteľa starších ochranných známk s dobrým menom, a možno konštatovať, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť. Neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk s následkom uľahčenia a zvýšenia predajnosti služieb prihlasovateľa je v danom prípade reálne.

Z uvedeného vyplýva, že boli naplnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu, tzn. podobnosť označení, dobré meno starších ochranných známk, ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochranných známk s dobrým menom, a to bez preukázania existencie náležitého dôvodu. Námietky podané na základe § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za opodstatnené.

Berúc do úvahy, že podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sú naplnené v celom rozsahu, nie je potrebné preskúmať aj ďalšie uplatnené námietkové dôvody podľa § 7 písm. a) bod 2., § 7 písm. h) a § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Jitka Mikuličová  
riaditeľka právneho odboru

**Doručiť:**

Marják, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice-Staré Mesto  
GARANT PARTNER legal s. r. o., Einsteinova 3692/21, 851 01 Bratislava 5

