




Banská Bystrica 21.01.2026  
POZ 1824-2022/N-9-2026


## ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, Londres, 29. E-08029 Barcelona, Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Royova 2887/19, 831 01 Bratislava 37 (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 12.9.2022 prihlasovateľom GORENJE Slovakia s. r. o., Hodžovo námestie 7822/2A, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o., Panenská 8070/7, 811 03 Bratislava 1 (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1824-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 26.10.2022, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1824-2022, sa zamieta pre všetky služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triedach 7, 11 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1824-2022 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 24.1.2023 podané námietky týkajúce sa všetkých služieb triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach).

Namietateľ poukázal na to, že je majiteľom prihlášky obrazovej ochrannej známky EÚ  GRUPO MUTUA PROPIETARIOS č. 018670312 s právom prednosti od 11.3.2022, ktorá je prihlásená pre tovary a služby v triedach 9, 16, 36, 37, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka), pričom namietateľ námietky založil na časti služieb v triede 37 staršej ochrannej známky.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je vo vysokej miere podobné so staršou ochrannou známkou.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je obrazové a tvorené veľkým červeným písmenom „M“ v špeciálnej grafickej úprave a staršia obrazová ochranná známka pozostáva z obrazového prvku tvoreného veľkým červeným písmenom „M“ v špeciálnej grafickej úprave, pod ktorým je umiestnený nápis „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ napísaný štandardným veľkým písmom, pričom slovo „GRUPO“ má neutrálnu béžovú farbu a slová „MUTUA PROPIETARIOS“ majú tmavočervenú farbu. Podľa namietateľa priemerný

spotrebiteľ nebude nápisu „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ venovať dostatočnú pozornosť, bude ho vnímať len ako doplnok k vizuálne dominantnému písmenu „M“ a zároveň bude tento prvok podporovať vznik pravdepodobnosti zámery alebo asociácie so zverejneným označením.

Pri porovnaní zverejneného označenia a dominantného obrazového prvku „M“ staršej ochrannej známky namietateľ uviedol, že z konštrukčného hľadiska majú obe porovnávané písmená „M“ geometrickú konštrukčnú kostru, ktorá je odvodená od geometrického tvaru, ktorým je v tomto prípade trojuholník. Podľa namietateľa zverejnené označenie je v tzv. plochom vyhotovení a písmeno „M“ staršej ochrannej známky má predstavovať skôr trojrozmerné vyhotovenie, čo u spotrebiteľov môže vyvolať dojem, že ide o negatív zverejneného označenia. Namietateľ tiež poukázal na farebnú podobnosť písmen „M“. Porovnanie kolíznych označení namietateľ z vizuálneho hľadiska uzavrel konštatovaním, že sú podobné.

Pri fonetickom porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku bude priemerný spotrebiteľ vyslovovať rovnakým spôsobom ako „em“. Podľa namietateľa priemerný spotrebiteľ pri vyslovovaní staršej ochrannej známky nebude uvádzať jej jednotlivé zložky ale vysloví len dominantnú časť označenia, pričom v tomto prípade je dominantnou časťou pre obe označenia písmeno „M“, a preto sú podľa namietateľa z fonetického hľadiska sporné označenia podobné.

Pri sémantickom porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že slovenská spotrebiteľská verejnosť si zverejnené označenie bude vykladať rovnako ako dominantný prvok staršej ochrannej známky ako písmeno „M“. Podľa namietateľa výraz „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ v staršej ochrannej známke je španielsky výraz a v preklade znamená „Skupina vzájomných vlastníkov“ a keďže ide o cudzojazyčný výraz, jeho význam nebude zrejmý pre spotrebiteľov z územia Slovenska. Namietateľ uviedol, že zo sémantického hľadiska sa dominantné prvky významovo nelíšia, vykazujú zhodu a pre konkrétneho spotrebiteľa je v podstate nemožné ich rozlíšiť na základe tohto kritéria, a preto ani v tomto zmysle nie je spotrebiteľovi uľahčené rozlíšenie porovnávaných označení.

Namietateľ uviedol, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v predmetnom prípade je široká verejnosť, ktorá by hľadala a potrebovala kvalifikovaného odborníka na poskytnutie kvalitných, spoľahlivých inštalčných, údržbárskych a opravárenských služieb, pričom stupeň jej pozornosti sa môže pohybovať od priemerného po vyšší v závislosti od stupňa špecializácie služieb.

Po porovnaní kolíznych služieb namietateľ uviedol, že služby v triede 37 zverejneného označenia a služby v triede 37 staršej ochrannej známky sú zhodné, vo vysokej miere podobné a súvisiace.

Namietateľ uviedol, že v danom prípade z hľadiska celkového dojmu ide o označenia podobné, pričom je potrebné zohľadniť nápadné podobnosti v grafickej štylizácii kolíznych označení. Podľa namietateľa zápisom zverejneného označenia by došlo k situácii, v ktorej by na trh vstúpil subjekt ponúkajúci svoje služby pod zameniteľným označením, čím by oslabil základnú funkciu staršej ochrannej známky a mohlo by dôjsť k zmene ekonomického správania zákazníkov a spotrebiteľov, než ako by tomu bolo v prípade, že by prihlasovateľ pre ním poskytované služby zvolil označenie nepodobné so staršou ochrannou známku. Namietateľ ešte dodal, že spotrebiteľia, ktorí by sa stretli s veľmi podobným označením, by mohli strácať schopnosť odlišiť služby namietateľa od služieb konkurenčných, čím by následne mohlo dochádzať k ujme na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia POZ 1824-2022 zamietol pre všetky služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 28.2.2025 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 30.4.2025 uviedol, že s dôvodmi námietok sa nestotožňuje a odôvodnenie námietok považuje za účelové a nedostatočné vo vzťahu k zverejnenému označeniu.

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie tvorí dominantné, technicky pôsobiace písmeno „M“, ktoré je hranaté, pričom má ostré vrcholy a je zobrazené

hrubou a jednoliatou líniou. Podľa prihlasovateľa staršiu ochrannú známku tvorí písmeno „M“ v trojrozmernom vyhotovení, ktoré môže pripomínať aj striešky, chatky, domčeky či hory, je jemne zaoblené a moderné, pôsobí ľahším dojmom a text „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ nachádzajúci sa pod písmenom „M“. Prihlasovateľ uviedol, že staršiu ochrannú známku od zverejneného označenia zásadne odlišuje aj text nachádzajúci sa pod písmenom „M“. Prihlasovateľ nesúhlasil s názorom namietateľa, že by priemerný spotrebiteľ nevenoval dostatočnú pozornosť nápisu „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ a vnímal by ho iba ako doplnok ústredného motívu, ktorým je písmeno „M“, a že by tento prvok mohol podporovať vznik pravdepodobnosti zámeny alebo asociácie, najmä keď je tvorený veľkým farebným písmom, ktoré je dostatočne viditeľné a čitateľné.

Prihlasovateľ tiež poukázal na konštrukčné rozdiely písmena „M“ v porovnávaných označeniach a na ich rôzne farebné vyhotovenia. Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ v námietkach zavádzajúco a účelovo porovnával len písmená „M“ a nebral do úvahy označenia ako celky. Vyjadril názor, že namietateľ si zvolil pre svoje označenie grafické zobrazenie slov „M GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ a nie iba písmeno „M“, aby sa jednoznačne odlišil od iných ochranných známk, ktoré tiež obsahujú rôzne varianty písmena „M“. Prihlasovateľ uviedol, že vizuálne sú tieto porovnávané označenia natoľko odlišné, že nemožno hovoriť o zhodnosti ani podobnosti označení, a teda nemôže medzi priemernými spotrebiteľmi dôjsť ani k pravdepodobnosti zámeny kolízných označení.

Prihlasovateľ ďalej poukázal to, že zverejnené označenie je napísané špecifickým fontom písma a predstavuje prvé písmeno značky „MORA“, ktoré postupom času od roku 1825, minimálne na území Slovenskej a Českej republiky, nadobudlo samostatnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k spotrebiteľom v kategórii prihlásených služieb, a preto je zverejnené označenie podľa prihlasovateľa jedinečné a originálne. Aj vzhľadom na uvedené, z vizuálneho hľadiska nie je podľa prihlasovateľa možné konštatovať pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení, a to ani v prípade zhody tovarov a služieb, pre ktoré sú tieto označenia registrované a/alebo sa registrujú.

Pri porovnaní označení z fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie sa bude vyslovovať ako „em“ a staršia ochranná známka sa bude reprodukovat ako „m grupo mutua propietarios“. Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s názorom namietateľa, že v prípade staršej ochrannej známky slová „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ spotrebiteľ nevysloví, lebo im nerozumie, pretože sú v španielskom jazyku.

Prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ si nemôže zo staršej ochrannej známky len účelovo vyberať časť tvoriacu písmeno „M“, ale nutné je brať do úvahy označenie ako celok, ktorý z fonetického hľadiska v žiadnom prípade neznie ako zverejnené označenie.

Prihlasovateľ uviedol, že keď bude používať zverejnené označenie ako ochrannú známku, spotrebiteľia ju budú vnímať ako značku „MORA“ a nie iba ako nezávislé a samostatné písmeno „M“, keďže táto značka minimálne na území Slovenskej a Českej republiky nadobudla za dlhé roky používania (200 rokov) samostatnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Prihlasovateľ uviedol príklad, že zákazníci, ktorí vidia špecifický tvar žltého písmena „M“, čítajú toto označenie ako McDonald's a nie iba ako „em“.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že v tomto prípade sa sémantické posúdenie nejaví ako rozhodujúce, keďže samotné písmeno „M“ a ani výraz „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ (a to ani jeho preklad do slovenského jazyka) nemajú žiadny vzťah k predmetným službám v triede 37, a preto prihlasovateľ zverejnené označenie aj staršiu ochrannú známku považoval za neutrálne bez sémantického významu.

Prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka je dostatočne odlišná od zverejneného označenia a podotkol, že zverejnené označenie veľkého tlačného červeného písmena „M“ predstavuje začiatkové písmeno „M“ značky „MORA“.

Prihlasovateľ ďalej predstavil svoju obchodnú spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky podniká aj v oblasti dovozu a predaja domácich spotrebičov značiek Gorenje, MORA a Hisense a patrí do medzinárodnej skupiny spoločností Hisense International, pričom do tejto skupiny spoločností patrí aj spoločnosť MORA

MORAVIA, s. r. o., so sídlom Nadražní 50, Mariánske Údolí, 783 65 Hlubočky, zapísaná v českom obchodnom registri (ďalej len spoločnosť MORA MORAVIA). Spoločnosť MORA MORAVIA ako sesterská spoločnosť prihlasovateľa je majiteľom viacerých ochranných známkov vzťahujúcich sa k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené aj zverejnené označenie ako doplnok a súčasť dlhoročného loga značky „MORA“.

Prihlasovateľ uviedol, že značka „MORA“ sa vďaka svojej bohatej histórii stala srdcom českej a slovenskej kuchyne a identita značky „MORA“ odráža históriu jej ducha a výroba domácich spotrebičov v Mariánskom údolí v Českej republike trvá už dve storočia od roku 1825. Podľa prihlasovateľa za uvedenú dobu boli vytvorené výrobky a produkty reprezentujúce špičku medzi domácimi spotrebičmi a značka „MORA“ je archetypom umu českých ľudí a je súčasťou národnej priemyselnej tradície.

Prihlasovateľ konštatoval, že označenie „M“ vychádza práve z logotypu „MORA“, ktorý za niekoľko desiatok rokov nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť do tej miery, že priemerný spotrebiteľ pri interpretácii zverejneného označenia si ho stotožní výlučne so spotrebičmi a službami značky „MORA“. Podľa prihlasovateľa si príznačné červené písmeno „M“, ktoré je totožné s písmenom „M“ z loga „MORA“, priemerný spotrebiteľ nespojí so žiadnym iným podobným tovarom alebo službou konkurenčného výrobcu a/alebo predajcu. Prihlasovateľ uviedol, že uvedeného dôvodu nie je možné konštatovať pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia so staršou ochranou známku. Staršia ochranná známka nemá žiadny hlbší ani detailnejší sémantický význam ako vyplýva aj z obsahu námietok.

Prihlasovateľ uviedol, že on a spoločnosť MORA MORAVIA, či ďalšia spoločnosť v skupine Hisense International, a to spoločnosť GORENJE spol. s r. o., so sídlom Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, (ďalej len spoločnosť GORENJE CZ) aktívne používajú logá značky „MORA“ vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré sú predmetom prihlášky zverejneného označenia už niekoľko rokov.

Prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ neuviedol žiadnu bližšiu špecifikáciu staršej ochrannej známky, na základe ktorej by bolo možné konštatovať, že by existovala pravdepodobnosť zámeny staršej ochrannej známky a zverejneného označenia.

Prihlasovateľ na preukázanie uvedeného predložil výpis z obchodného registra spoločnosti MORA MORAVIA, s. r. o.; GORENJE spol. s r. o.; GORENJE Slovakia s. r. o.; štyri výpisy ochranných známkov z webregistra úradu a priložil odkaz na internetovú stránku <https://www.mora.sk/>.

Prihlasovateľ pri porovnaní služieb upozornil, že hoci sa určité služby zhodujú, neznamená to, že môže dôjsť k zámene, pokiaľ sú označenia dostatočne odlišné, a to vizuálne, foneticky aj sémanticky a dodal, že označenia sa z uvedených hľadísk v žiadnom prípade nezhodujú a ani nie sú podobné. Ak ide o rozdielnych poskytovateľov služieb na trhu s iným positioningom alebo reputáciou, podľa prihlasovateľa má spotrebiteľ tendenciu ich rozlišovať aj pri podobnom rozsahu služieb.

Podľa prihlasovateľa sa v praxi inštalácie a opravy vykurovacích či klimatizačných zariadení môžu poskytovať rôznym segmentom zákazníkov (napr. domácnosti, komerčné budovy), líšiť sa v rozsahu technológií alebo prístupoch (napr. smart systémy, solárne doplnky), a byť súčasťou širšieho alebo užšieho portfólia služieb. Prihlasovateľ sa pritom špecializuje prevažne na domáce zariadenia a konkrétne úkony (napr. montáž spotrebičov), zatiaľ čo namietateľ pôsobí najmä v segmente komplexnej renovácie, obnovy, reštaurovania, pričom služby poskytuje aj v súvislosti s výstavbou.

Prihlasovateľ uviedol, že ním poskytované služby uvedené v triede 37 sú špecializované a vysoko odborné služby a je bežné, že ich poskytujú samotní výrobcovia alebo predajcovia uvedených tovarov, ako je to aj v jeho prípade.

Prihlasovateľ opätovne poukázal na rozdielnosti jednak v grafickej štylizácii označení, ale rovnako aj na fonetické rozdielnosti, kedy jedno označenie bude vyslovované iba ako jednoduché písmeno „em“, a druhé označenie ako „em grupo mutua propietarios“, a to bez ohľadu na to, že ide o výrazy v španielčine, pretože sú pre bežného spotrebiteľa na Slovensku ľahko čitateľné. Podľa prihlasovateľa väčšina porovnávaných služieb je odlišná, pričom aj v prípade zhodných služieb je potrebné nazerať na ne z pohľadu celkového dojmu,

keďže prihlásené služby sú špecifické, vzťahujúce sa predovšetkým na jeho produkty ako výrobcu, a zapísané služby sú naopak komplexné, zahŕňajú širokú škálu služieb vrátane poradenstva. Podľa úvahy prihlasovateľa, zatiaľ čo namietateľ bude pre zákazníka plánovať renováciu, obnovu, rekonštrukciu, služby v oblasti výstavby, ako aj ďalšie súvisiace služby, on bude zákazníkom dodávať svoje produkty a v tejto súvislosti poskytovať služby spojené s inštaláciou, opravou a údržbou týchto produktov.

Prihlasovateľ zdôraznil, že má od roku 1825, t. j. dve storočia tradíciu výroby a predaja výrobkov a poskytovania služieb pod značkou „MORA“, či už prostredníctvom právnych predchodcov alebo sesterských spoločností, s graficky rozlíšiteľným a spotrebiteľmi rozoznávajúcim logotypom, z ktorého vychádza aj zverejnené označenie.

Prihlasovateľ zhrnul, že spotrebiteľ si na základe uvedeného rozhodujúceho farebného prvku a jednoznačného zobrazenia prvého písmena „M“ pochádzajúceho z loga značky „MORA“, teda na základe koncepcie odlišných grafických dištingtívnych prvkov staršej ochrannej známky a zverejneného označenia, nemôže vytvoriť medzi týmito označeniami spojitosť, čo jednoznačne vylučuje predpoklad pravdepodobnosti ich asociácie.

V závere vyjadrenia navrhol, aby úrad námietky smerované proti zápisu zverejneného označenia POZ 1824-2022 do registra zamietol.


#### **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.

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

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 obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 1824-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.9.2022 prihlasovateľom GORENJE Slovakia s. r. o., Hodžovo námestie 7822/2A, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 26.10.2022 pre tovary a služby v triedach 7, 11, 21 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA Londres,



29. E-08029 Barcelona, Španielsko, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ **GRUPO MUTUA PROPIETARIOS** č. 018670312 s právom prednosti od 11.3.2022, ktorá bola zapísaná 23.1.2025 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 36, 37, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a 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 služieb

Námietky proti zápisu zverejneného označenia smerovali proti nasledovným prihláseným službám:

v triede 37 – „*inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, údržba a opravy horákov, inštalácie a opravy vykurovacích zariadení, inštalácie a opravy klimatizačných zariadení, inštalácie kuchynských zariadení*“.

Námietky boli založené na nasledujúcich službách staršej ochrannej známky :

v triede 37 – „*consultancy relating to the refurbishment of buildings, and the renovation and restoration thereof; producing, maintenance and repair in relation to the following fields: electrical installations, plumbing fixtures, gas apparatus, heating systems and HVAC installation, solar power systems; building construction and repair; providing information relating to building renovation*“ (v preklade – „poradenstvo týkajúce sa sanácie budov, ako aj ich renovácie a reštaurovanie; inštalácia, údržba a opravy v nasledujúcich oblastiach: elektrické inštalácie, vodárenské inštalácie, plynové zariadenia, vykurovacie systémy a inštalácia vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení, solárne energetické systémy; výstavba a opravy budov; poskytovanie informácií v oblasti renovácie budov“).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Služby „*inštalácie a opravy klimatizačných zariadení*“ sú obsiahnuté v zozname prihlásených služieb v triede 37 zverejneného označenia a zároveň aj v zozname zapísaných služieb v triede 37 staršej ochrannej známky, a preto ide o zhodné služby.

Prihlásené služby „*inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; údržba a opravy horákov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení*“ v triede 37 zverejneného označenia možno označiť za zhodné so zapísanými službami „*inštalácia a opravy v oblasti elektrických inštalácií; údržba a opravy v oblasti plynových zariadení; inštalácia a opravy v oblasti vykurovacích systémov*“ staršej ochrannej známky v triede 37, keďže zapísané služby predstavujú širšiu kategóriu, do ktorej patria prihlásené služby, označujúce konkrétne špecifikované služby.

Služby „*inštalácie kuchynských zariadení*“ obsiahnuté v zozname prihlásených služieb v triede 37 zverejneného označenia možno označiť za zhodné so zapísanými službami „*inštalácia v oblasti elektrických inštalácií, vodárenských inštalácií, plynových zariadení, klimatizačných zariadení*“ v triede 37 staršej ochrannej známky, keďže samotné inštalácie kuchynských zariadení môžu predstavovať inštalácie elektrických kuchynských sporákov spadajúcich pod elektrické inštalácie, inštalácie umývačiek riadu môžu spadať pod elektrické a vodárenské inštalácie, inštalácie kuchynských plynových sporákov môžu spadať pod inštalácie plynových zariadení a inštalácie kuchynských digestorov môžu spadať pod inštalácie klimatizačných zariadení. Zapísané služby teda predstavujú širšiu kategóriu, do ktorej patria prihlásené služby, označujúce konkrétne špecifikované služby.

Porovnaním prihlásených služieb zverejneného označenia v triede 37 so službami staršej ochrannej známky bolo zistené, že všetky prihlásené služby v triede 37 sú zhodné so službami staršej ochrannej známky v triede 37.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1824-2022)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ  
č. 018670312)



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, tvorené veľkým štylizovaným písmenom „M“, ktorého bočné čiary smerujú do strán a je stvárnené červenou farbou.

Staršia ochranná známka je obrazová, tvorí ju prvok písmena „M“, ktoré je stvárnené v trojrozmernom zobrazení v rôznych odtieňoch červenej farby od tmavočervenej po sýto červenú, pričom jeho bočné strany smerujú do strán. Pod písmenom „M“ sú umiestnené slovné prvky „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ napísané veľkým tlačným písmom a v porovnaní s písmenom „M“ podstatne menšie. Slovný prvok „GRUPO“ je napísaný svetlou ružovou farbou a slovné prvky „MUTUA PROPIETARIOS“ tmavočervenou farbou. Vzhľadom na veľkosť a umiestnenie jednotlivých prvkov možno za dominantný a prednostne vnímaný prvok staršej ochrannej známky označiť písmeno „M“.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia s obrazovou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie aj staršia ochranná známka rovnako obsahujú veľké písmeno „M“ napísané v grafickej úprave červenou farbou, celkový tvar písmena je v oboch označeniach veľmi podobný. Rozdiel medzi porovnávanými označeniami je v trojrozmernom zobrazení písmena „M“ a v prítomnosti slovných prvkov „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ v staršej ochrannej známke, ktoré sú však z vizuálneho hľadiska kvôli svojej veľkosti menej významné. Porovnávané označenia majú veľmi podobné farebné vyhotovenie písmen „M“, celková kompozícia, tvar a dizajn písmena „M“ v staršej ochrannej známke je jasne zreteľný a podobný ako vo zverejnenom označení. Zverejnené označenie je tvorené len písmenom „M“ a nemá žiadny ďalší prvok, ktorý by ho odlíšil od prednostne vnímaného dominantného prvku písmena „M“ v staršej ochrannej známke. Vizuálne sa porovnávané označenia zhodujú v tom, že obe v sebe obsahujú tvarovo veľmi podobne stvárnené písmená „M“ a rozdiel v slovných prvkoch „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ vzhľadom na ich veľkosť a umiestnenie v staršej ochrannej známke túto podobnosť nepreváži. Na základe uvedeného je možné konštatovať podobnosť označení založenú na podobných písmenách „M“.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, je nutné uviesť, že spotrebiteľ v prípade obrazových označení zvukovo realizuje len slovné prvky, pokiaľ sú tieto dostatočne výrazné a dokáže ich identifikovať. Vzhľadom na uvedené budú zverejnené označenie a staršia ochranná známka reprodukované prostredníctvom písmena „M“ ako „em“, resp. „m“. Nie je dôvodné predpokladať, že reprodukcia staršej ochrannej známky bude realizovaná aj prostredníctvom ďalších slovných prvkov „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“, a to vzhľadom na ich menej výrazné postavenie v označení (pod písmenom „M“) a nepatrnú veľkosť v porovnaní s dominantným prvkom, ako aj s prihliadnutím na zvyklosť spotrebiteľov skracovať niekoľkoslovné označenia. Vzhľadom na uvedené je najpravdepodobnejšie, že spotrebiteľ bude staršiu ochrannú známku reprodukovat len na základe výrazného písmena „M“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať zhodu porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných služieb.

V prípade zverejneného označenia bude spotrebiteľ toto označenie z významového hľadiska vnímať ako písmeno „M“, písmeno abecedy, ktoré nie je opisné ani nemá žiadnu spojitosť vo vzťahu k dotknutým službám. Staršia ochranná známka je rovnako tvorená písmenom „M“, ktoré bude vnímané rovnakým spôsobom. Slovné prvky „GRUPO MUTUA PROPIETARIOS“ staršej ochrannej známky sú slová zo španielskej slovnej zásoby, ktoré v preklade majú význam „skupina vzájomných vlastníkov“, preto vo vzťahu k zapísaným službám môže byť toto spojenie vnímané ako opisné, označujúce formu podnikania viacerých subjektov/spoločností označených „M“. V tomto prípade, keďže ide o slová zo španielskeho jazyka, ktorého znalosť nie je na Slovensku bežná, však nemožno predpokladať, že by slovenskí spotrebiteľia poznali význam uvedeného slovného spojenia. Kolízne označenia zhodne obsahujú písmeno „M“, a preto je možné konštatovať, že medzi označeniami existuje významová súvislosť, keďže budú spájané s rovnakým písmenom.

Prihlasovateľ tvrdil, že zverejnené označenie je stvárnené špecifickým fontom písma a predstavuje významovo začiatkové písmeno značky „MORA“, ktoré na našom území postupom času od roku 1825 nadobudlo samostatnú rozlišovaciu spôsobilosť, a teda priemerný spotrebiteľ ho takto bude vnímať. Je nutné uviesť, že sémantické porovnanie označení vychádza zo všeobecne vnímaného zhodnotenia významu použitých prvkov v označeniach u podstatnej časti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Zverejnené označenie je tvorené výlučne písmenom „M“ v grafickej úprave a neobsahuje žiadne také prvky, ktoré by spotrebiteľa nabádali na jeho vnímanie tak, ako to naznačuje prihlasovateľ, teda ako začiatkové písmeno slova „MORA“.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery**

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych služieb v triede 37 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú služby určené a ktorá sa orientuje v oblasti inštalovania, opráv a údržby elektrických a plynových zariadení, vykurovania a chladenia a rovnako aj odborná verejnosť. V danom prípade ide o služby nie len pre domácnosti a možno predpokladať, že tieto budú spotrebiteľovi ponúkané prostredníctvom špecializovaných firiem. Kolízne služby si pri ich výbere vyžadujú priemerný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná vizuálna podobnosť, fonetická zhoda, ako aj významová súvislosť založená na obsiahnutých písmenách „M“.

Staršia ochranná známka ako celok nemá z pohľadu relevantnej verejnosti vo vzťahu k zapísaným službám žiadny význam, a preto možno považovať jej vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť za priemernú.

Prvok písma „M“ je jediným prvkom zverejneného označenia a dominantným prvkom staršej ochrannej známky, v ktorej je zreteľne stvárnený a zapamätateľný. Spotrebiteľ si pri kontakte so službami označenými

zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, ktoré sú zhodné, uvedomí práve prítomnosť písmena „M“, ktoré je v nich veľmi podobne tvarovo aj farebne stvárnené, a preto nie je možné vylúčiť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti (a to aj v prípade jej zvýšenej pozornosti vo vzťahu k dotknutým službám) môže zhodný prvok označenia vyvolať mylnú predstavu o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Zároveň všetky prihlásené služby boli vyhodnotené ako zhodné, a aj pri zohľadnení vyššej pozornosti, ktorú relevantný spotrebiteľ venuje výberu kolíznych služieb, možno dospieť k záveru, že v danom prípade existuje pravdepodobnosť zámene porovnávaných označení, pretože zistené rozdiely medzi nimi nie sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlíšenie na trhu z pohľadu spotrebiteľa.

Možno tiež podotknúť, že aj keď prihlasovateľ tvrdil, že značka „MORA“ má bohatú a dlhodobú históriu a označenie „M“ vychádza z logotypu „MORA“, ktorý za niekoľko desiatok rokov nadobudol vo verejnosti rozlišovaciu spôsobilosť do tej miery, že priemerný spotrebiteľ si zverejnené označenie stotožní so spotrebičmi a službami značky „MORA“, uvedené v konaní nepreukázal. Na preukázanie uvedeného prihlasovateľ predložil výpis z obchodného registra spoločnosti prihlasovateľa, výpisy z obchodného registra spoločností MORA MORAVIA, a. s., Hlubočky-Mariánske údolí, Česká republika a GORENJE spol. s r. o., Praha, Česká republika, ktoré podľa neho používajú značku „MORA“. Ďalej predložil výpisy z registra platných



ochranných známk majiteľa MORA MORAVIA, a. s. (č. 247973 s právom prednosti od



23.10.2017, č. 232286 s právom prednosti od 9.11.2011, č. 232285 „Mora svet kuchynských



spotrebičov“ s právom prednosti od 9.11.2011, č. 1177561 s právom prednosti od 17.3.1937



a č. 117706 s právom prednosti od 27.6.1927, všetky zapísané pre tovary v triedach 7, 11,

21, niektoré aj pre tovary v triedach 6, 8, 9, a 12 a výpis z registra ochrannej známky č. 394627 majiteľa GORENJE spol. s r. o. platnej na území Českej republiky s právom prednosti od 21.3.2022, zapísanej pre tovary a služby v triedach 20, 21 a 35.



Na základe uvedených dôkazov nemožno považovať za preukázané používanie značky „Mora“ a predmetných ochranných známk na trhu, ani z nich nevyplýva, aké je vnímanie spotrebiteľov tejto značky a na ich základe nie je dôvodné predpokladať, že by spotrebiteľia na základe existencie uvedených ochranných známk mohli

pri strete so zverejneným označením vo vyhotovení rozpoznáť či vnímať ho ako prvé písmeno značky „MORA“. Z predložených dôkazov nevyplýva, že by bolo na trhu používané samostatne označenie,



ktoré tvorí písmeno v podobe , resp. spolu so značkou MORA, ani vyčleňovanie prvého písmena z celku „MORA“, preto predpoklad, že spotrebiteľia na základe prvého písmena z celku budú rozpoznávať celé označenie MORA, nie je opodstatnený. Na základe predložených dôkazov takéto závery nemožno vyvodiť a vnímanie zverejneného označenia ako prvého písmena značky MORA priemerným spotrebiteľom možno na základe zistených okolností s určitou istotou vylúčiť. Navyše v tomto prípade je nutné poukázať aj na to, že predmetné ochranné známky sú chránené výlučne len pre rôzne tovary, nie pre služby v triede 37, ktoré boli námietkami dotknuté.



Rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky ako celku je priemerná a celkový dojem vyvolaný touto ochrannou známkou a tiež zverejneným označením je podobný. Napriek nesúhlasu prihlasovateľa je nutné konštatovať reálnu hrozbu uvedenia spotrebiteľa do omylu, pretože odlišnosti medzi porovnávanými označeniami neprevýšia ich podobnosti a to ani v prípade vyššej miery pozornosti, ktorú výberu dotknutých služieb spotrebiteľ venuje. Navyše spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť stretnúť sa na trhu súčasne s oboma označeniami, ale musí spoľahnúť len na nedokonalý obraz, ktorý sa uchoval v jeho pamäti. Keďže sa raz stretne s jedným a inokedy s druhým z kolíznych označení, je zrejmé, že sa môže ľahko pomýliť.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že ním poskytované služby smerujú k opravám a montážam konkrétnych výrobkov, najmä pre domácnosti, zatiaľ čo služby namietateľa môžu pokrývať komplexne elektroinštalácie v rámci budov v súvislosti so stavebnou činnosťou možno uviesť nasledovné. V konaní bolo zistené, že prihlásené služby zverejneného označenia sú v porovnaní so zapísanými službami staršej ochrannéj známky zhodné. Poukázanie prihlasovateľa na to, že sa účastníci konania na trhu zameriavajú na odlišnú oblasť zistené závery nemôže ovplyvniť. Úrad pri posudzovaní podmienky podobnosti tovarov a služieb v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach zohľadňuje kritériá posudzovania zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb v súlade s praxou úradu a európskou judikatúrou, a to len vo vzťahu k prihláseným a zapísaným tovarom a službám tak, ako sú uvedené v zozname tovarov a služieb porovnávaných označení. Zistené závery z porovnania tovarov a služieb teda nemôže ovplyvniť okolnosť, aké činnosti účastníci skutočne vykonávajú na trhu alebo čo je predmetom ich činnosti.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre námietkami dotknuté služby v triede 37.

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:**

HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika  
Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o., Panenská 8070/7, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika