



Banská Bystrica

POZ 1895-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. apríla 2022 prihlasovateľom Golfchalet, s. r. o., Telocvičná 30, 821 05 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1895-2021/Z-61-2022 zo 7. marca 2022 o zamietnutí prihlášky slovej ochrannej známky „GolfChalet“, č. spisu POZ 1895-2021, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1895-2021/Z-61-2022 zo 7. marca 2022 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1895-2021/Z-61-2022 zo 7. marca 2022 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „GolfChalet“, č. spisu POZ 1895-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovanej službe v triedach 36, 37, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú predstavuje primerane obozretná skupina obyvateľov zaujímajúca sa o služby v oblasti nehnuteľností a ubytovania, iba jednoduchú informáciu o charaktere prihlásených služieb, t. j., že pod takýmto označením možno očakávať ubytovanie v chatách alebo výstavbu chat v blízkosti trávnatého povrchu na hranie hry golf. Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich prihlásené označenie. Slovo „golf“, ako medzinárodne používaný výraz, je pomenovaním pre „hru na rozľahlom trávnatom povrchu s prírodnými alebo umelými prekážkami, ktorej cieľom je s čo najmenším počtom úderov dostať kovovou palicou loptičku postupne do určených jamiek“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006) a slovo „chalet“ po preklade z anglického, nemeckého, aj francúzskeho jazyka znamená „chata, horská chata“ (In: PC Translator, 2010). Spojením obidvoch slov vznikne označenie „GolfChalet“, ktoré možno vnímať vo význame „golfová chata“. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlásené označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym poskytovateľom nárokovanej služby, teda na základe prihláseného označenia nedokáže spotrebiteľská verejnosť určiť obchodný pôvod ním označovaných služieb.

Čo sa týka možnosti prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dôkaznými materiálmi vytýkané nedostatky neprekonal a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania nepreukázal.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 5. októbra 2021, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 29. novembra 2021 požiadal úrad, aby prehodnotil možnosť zapísania prihláseného označenia do registra a za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil dôkazné materiály. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu a predloženými dôkazmi konštatované zápisné vyluky neprekonal, a preto prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom požiadal o zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ poukázal na to, že od roku 2018 vyvíja činnosť súvisiacu s projektom apartmánových domov – chaletov v areáli golfového ihriska vo Veľkej Lomnici. V tejto súvislosti uviedol, že práve vďaka ich charakteru a lokalizácii, teda, že ide o drevené chalety obklopené z každej strany golfovým ihriskom, vznikol názov „GolfChalet“.

Prihlasovateľ uviedol, že označenie „GolfChalet“ začal používať a dostávať do povedomia od roku 2018, kedy bola zaregistrovaná doména golfchalet.sk, ktorá je dostupná celosvetovo. Zároveň dodal, že predmetné označenie je prezentované prostredníctvom bannerov, letákov a billboardov na golfových podujatiach alebo rôznych akciách, napr. v autosalóne AUDI v Bratislave, ako aj pri samotnom vstupe do rezortu chaletov.

Prihlasovateľ v závere rozkladu konštatoval, že názov „GolfChalet“ je opisný, keďže označuje rezort v priestoroch golfového ihriska, na ktorom sa nachádzajú apartmánové drevené chaty (chalety), avšak uviedol, že niekoľko rokov pracuje na budovaní tejto značky, a preto je prihlásené označenie podľa jeho názoru spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Spolu s rozkladom predložil ďalšie dôkazy, ktoré podľa neho, spolu s dôkazmi predloženými v rámci prvostupňového konania, preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prihlásené označenie zapísal ako ochrannú známku do registra.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

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

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovej ochrannej známky „GolfChalet“, č. spisu POZ 1895-2021, bola prihlasovateľom Golfchalet, s. r. o., Telocvičná 30, 821 05 Bratislava, podaná 19. júla 2021 pre služby „*prenájom nehnuteľností; realitné*

kancelárie; správa nájomných domov; prenájom bytov; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom kancelárskych priestorov; nehnuteľnosti (služby)“ v triede 36, „stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné poradenstvo“ v triede 37, „inžinierska činnosť“ v triede 42 a „prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); samoobslužné jedálne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); recepčné služby pre dočasné ubytovanie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so zamietnutím prihlášky ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pričom okrem iného vyjadril presvedčenie, že vďaka intenzívnemu budovaniu uvedenej značky nadobudlo prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výlučka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „GolfChalet“ napísaným štandardným typom písma, ktoré neobsahuje žiadne ďalšie slovné alebo grafické prvky. Hoci prihlásené označenie predstavuje jeden slovný prvok, spotrebiteľom bude vďaka použitiu veľkých písmen okamžite jasné, že ide o spojenie dvoch slov „Golf“ a „Chalet“. Slovo „golf“ je medzinárodne používaným výrazom, ktorý pomenúva „hru s malou tvrdou loptičkou odpaľovanou palicami, ktorá sa hrá na rozľahlom trávnom teréne a ktorej zmyslom je dopraviť loptičku do príslušnej jamky s čo najmenším počtom úderov“ [In: Slovník cudzích slov (akademický). Pod vedením V. Petráčkovej a J. Krausa. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005]. Tento výraz je aj súčasťou slovenskej slovnice zásoby. Slovo „chalet“ v preklade z anglického, nemeckého, aj francúzskeho jazyka znamená „chata, horská chata“ (In: <https://slovník.aktuality.sk>). Napriek skutočnosti, že ide o cudzojazyčné slovo, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovenský spotrebiteľ mu bude rozumieť, keďže v súčasnosti je trendom preberanie rôznych cudzojazyčných výrazov do hovorovej slovenčiny, a to aj v oblasti rekreácie a zábavy (napr. zdomácnené výrazy ako ski resort, wellness, spa, fun zóna, aqua park a mnoho ďalších). Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že prihlásené označenie bude spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame „golfová chata, golfová horská chata“, pričom uvedené nie je v preskúvanom prípade sporné.

Vychádzajúc z uvedených skutočností je zrejmé, že prihlásené označenie bude vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 36 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako služby prenájmu a správy nehnuteľností, prechodného ubytovania, stravovacie a pohostinské služby, relevantnou verejnosťou, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť, reprezentovaná osobami zaujímavými sa o služby v oblasti nehnuteľností a prechodného ubytovania, vnímané ako opisné, poskytujúce im priamu informáciu o charaktere a zameraní týchto služieb, t. j. že ide o služby rezortu, ktorý pozostáva z horských chat (chaletov) nachádzajúcich sa v blízkosti golfového ihriska.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že so službami nárokovými v triedach 36 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb úzko súvisia aj služby stavebnej a inžinierskej činnosti nárokovanej v triedach 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe uvedeného je dôvodné prihlásené označenie aj vo vzťahu k nárokovým službám v triedach 37 a 42 považovať za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, poskytujúce relevantnému spotrebiteľovi priamu informáciu o ich charaktere a zameraní.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie, ktoré je výlučne slovné, bez akýchkoľvek dištingtívnych prvkov, nemá vo vzťahu k nárokovým službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže predstavuje označenie takého charakteru, na základe ktorého spotrebiteľ

nedokáže odlišiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým nárokovým službám opisuje ich charakter a zameranie, zároveň napĺňa zápisnú výluk v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na to, že sám prihlasovateľ v podanom rozklade uznal, že prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokovým službám opisné, čím potvrdil naplnenie uvedených zápisných výluk.

V súvislosti s možnosťou prekonania konštatovanej zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovým službám. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- kópie faktúr v počte 5 kusov z obdobia rokov 2018 – 2021 vystavené pre prihlasovateľa (dôkaz č. 1),
- kópia faktúry č. 200F0030 vystavená prihlasovateľom (dôkaz č. 2),
- kópie emailových komunikácií z rokov 2018 a 2019 (dôkaz č. 3),
- kópia vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a k zmene osadenia stavby, vydaného obcou Veľká Lomnica, z 11. marca 2021 (dôkaz č. 4),
- kópia výkresovej dokumentácie k stavbe GOLFCHALET Veľká Lomnica s dátumom 9/2020 (dôkaz č. 5)
- kópia územného rozhodnutia obce Veľká Lomnica o umiestnení stavby zo 7. januára 2021 spolu s kópiou situácie osadenia stavby (dôkaz č. 6),
- kópia výpisu z webregistra úradu týkajúceho sa ochrannej známky č. 255290 (dôkaz č. 7).

Prihlasovateľ v rámci rozkladu predložené dôkazy doplnil o nasledujúce dôkazné materiály:

- kópie emailových komunikácií z roku 2018 (dôkaz č. 8),
- dve kópie letákov zobrazujúcich apartmánové chaty z 13. novembra 2018 (dôkaz č. 9),
- kópiu vyjadrenia golfového rezortu Black Stork z 1. apríla 2022 (dôkaz č. 10),
- fotokópiu reklamnej plochy zobrazujúcej apartmánové chaty (dôkaz č. 11),
- kópiu rozhodnutia obce Veľká Lomnica z 1. októbra 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie a realizácia reklamnej tabule spolu s kópiou situácie osadenia stavby (dôkaz č. 12),
- fotografie v počte 5 kusov (dôkaz č. 13).

Pokiaľ ide o možnosť prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného zákona, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako už bolo uvedené, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva výlučne na osobe prihlasovateľa, pretože v zmysle § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky ochrannej známky, ktorým bol v danom prípade 19. júl 2021, je potrebné, aby predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje kópie faktúr v počte 5 kusov z obdobia január 2018 až apríl 2021 vystavené pre prihlasovateľa, a to za rôzne služby (napr. za dodávku materiálu na výstavbu zrubových stavieb, vizualizáciu interiérov apartmánov, vyhotovenie loga či poplatok za registráciu domény). Faktúry síce spadajú do relevantného obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade však v súvislosti s predloženými faktúrami poukazuje na skutočnosť, že v nich prihlasovateľ nevystupuje ako dodávateľ svojich služieb, práve naopak, figuruje v nich ako odoberateľ služieb iných subjektov, a preto tento dôkaz nemožno považovať za relevantný pri preukazovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Predmetom dôkazu č. 2 je kópia faktúry č. 200F0030 z 31. augusta 2020 vystavenej prihlasovateľom, a to konkrétne za tovary (spojovací materiál) a za služby (dovoz tovaru). Keďže predmetná faktúra nepreukazuje používanie prihláseného označenia v súvislosti s nárokovanými službami, nemožno ju považovať za relevantnú pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania.

Dôkazom č. 3 sú kópie troch emailových komunikácií z obdobia marec 2018 až jún 2019, pričom jednou z nich je komunikácia so zahraničným subjektom, ktorý nie je subjektom relevantným k slovenskému trhu. Predmetom ďalších dvoch komunikácií je jednak zálohová faktúra na garáž a žiadosť o vyjadrenie stanoviska k návrhu zápisu nehnuteľnosti do vlastníctva spoločnosti VESUVIO SK, s. r. o. (neskôr Golfchalet, s. r. o.). Z uvedených komunikácií nevyplýva používanie prihláseného označenia v súvislosti s nárokovanými službami, a preto ani tieto v preskúvanom prípade nemožno považovať za relevantné.

Čo sa týka kópie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a k zmene osadenia (dôkaz č. 4), kópie výkresovej dokumentácie k stavbe (dôkaz č. 5), kópie územného rozhodnutia obce Veľká Lomnica o umiestnení stavby (dôkaz č. 6) a kópie rozhodnutia obce Veľká Lomnica o umiestnení reklamnej tabule spolu s kópiou situácie osadenia stavby (dôkaz č. 12), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že z týchto dôkazov nevyplýva používanie prihláseného označenia v súvislosti s nárokovanými službami na relevantnom trhu a ani jeho vnímanie zo strany relevantného spotrebiteľa.

Pokiaľ ide o kópiu výpisu z webregistra úradu týkajúceho sa ochrannej známky č. 255290 (dôkaz č. 7), orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že na rozdiel od prihláseného označenia, táto predstavuje obrazovú ochrannú známku tvorenú ďalšími grafickými prvkami, ktoré jej dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť, a vďaka ktorým dokáže relevantná verejnosť identifikovať pôvod takto označených služieb. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že ani existujúci zápis ochrannej známky v registri ochranných známok nie je dôkazom, ktorý by preukazoval jednak používanie zapísanej ochrannej známky a jednak používanie prihláseného označenia, ktoré je výlučne slovným označením a je súčasťou zapísanej ochrannej známky.

Predmetom dôkazu č. 8 sú emailové komunikácie z roku 2018 týkajúce sa registrácie domény golfchalet.sk, zaslania podkladov a faktúry za zrealizované služby, t. j. za grafiku a tlač letákov pre projekty Golfchalet a Fínske zrubové domy. Emailové komunikácie síce preukazujú existenciu doménového mena golfchalet.sk a výrobu propagačných materiálov, avšak bez ďalších dôkazov o používaní prihláseného označenia na trhu a jeho vnímaní spotrebiteľom, tieto nemožno považovať za relevantné pre účely preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia na základe jeho používania. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že pokiaľ ide o propagačné materiály, ktoré predstavujú dôkazy č. 9 a 11, z týchto je už na prvý pohľad zrejmé, že nepreukazujú používanie výlučne slovného označenia „Golfchalet“, keďže na všetkých sa nachádza obrazové označenie, a preto tieto nemožno považovať za dôkazy preukazujúce používanie prihláseného označenia.

Dôkaz č. 10 predstavuje vyjadrenie golfového rezortu Black Stork ohľadom značky „GolfChalet“, ktorá má od roku 2020 v jeho areáli umiestnené reklamné plochy formou banneru (dôkaz č. 11). Z uvedeného dôkazu síce vyplýva, že ide o jeden z najväčších golfových rezortov na Slovensku s vysokým počtom hráčov, avšak na banneroch je vyobrazovaná obrazová ochranná známka. Z tohto dôvodu nemožno ani tento dôkaz považovať za relevantný vo vzťahu k preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného slovného označenia.

Čo sa týka dôkazu č. 13, ktorý predstavuje fotografie v počte 5 kusov zobrazujúce proces stavby apartmánovej chaty a jeden billboard, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto jednak nie sú datované (z fotografií nie je zrejмый dátum ich vyhotovenia) a na reklamnej ploche je opäť umiestnená obrazová ochranná známka.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ získal pred podaním prihlášky ochrannej známky na základe územného rozhodnutia obce Veľká Lomnica povolenie na umiestnenie stavby „Golfchalet – štyri rekreačné apartmánové domy“, ktorú začal realizovať v roku 2021. Zároveň z predložených dôkazov vyplynulo, že ide o ubytovacie zariadenie, t. j. apartmánové chaty (chalety) v blízkosti golfového ihriska, ktoré je propagované prostredníctvom rôznych reklamných materiálov, ako sú billboardy, bannery či letáky, avšak na všetkých týchto je vyobrazovaná obrazová ochranná známka č. 255290, ktorej majiteľom je



prihlasovateľ a jej vyjadrenie je „ „. Je teda zrejme, že na uvedených dôkazných materiáloch sa nachádza označenie odlišné od prihláseného označenia, ktoré je čisto slovným označením. Napriek skutočnosti, že obrazová ochranná známka obsahuje aj slovné spojenie „GolfChalet“, v porovnaní s prihláseným označením sa vyznačuje ďalšími výraznými grafickými prvkami, ktoré jej zabezpečujú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné spojenie „GolfChalet“ ako také túto rozlišovaciu spôsobilosť nezabezpečuje, a preto nie je možné priznať rozlišovaciu spôsobilosť prihlásenému označeniu len na základe jeho používania ako súčasti uvedenej obrazovej ochrannej známky .

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie poukazuje na judikatúru Súdneho dvora EÚ. Ako vyplýva z rozsudku vo veci C-215/14 zo 16. septembra 2015, Sociétés des Produits Nestlé SA vs. Cadbury UK Ltd (body 66 a 67), aj keď označenie prihlásené na zápis do registra môže byť používané ako súčasť zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s inou ochrannou známkou, na účely jeho zápisu do registra ochranných známok na základe jeho používania musí prihlasovateľ v konaní preukázať, že samotné označenie prihlásené na zápis do registra je spôsobilé rozlíšiť dotknuté tovary alebo služby ako pochádzajúce z určitého obchodného zdroja. Ako sa uvádza v inom rozsudku, dôkazy, na ktorých sa označenie, ktoré je bez rozlišovacej spôsobilosti, vyskytuje vždy s ochranou známkou, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno považovať za dôkazy, na základe ktorých by bolo možné mať za preukázané, že príslušná skupina verejnosti vníma toto označenie ako identifikátor obchodného pôvodu takto označených tovarov (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-520/12 z 9. júla 2014, Pågen Trademark AB vs. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, body 44 a 45). Aj s prihliadnutím na uvedené je teda dôvodné podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade konštatovať, že dôkazné materiály predložené prihlasovateľom v preskúvanom prípade nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že napriek tomu, že navrhovateľ spolu s rozkladom predložil nové dôkazné materiály, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že vzhľadom na ich povahu a obsah by nebolo účelné ani hospodárne predmetnú vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade sú naplnené zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a preto je dôvodné prihlášku ochrannej známky „GolfChalet“, č. spisu POZ 1895-2021, zamietnuť.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Golfchalet, s. r. o.
Telocvičná 30
821 05 Bratislava