

Banská Bystrica 7. 3. 2022
POZ 1895-2021/Z-61-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1895-2021 z 19.7.2021 prihlasovateľa Golfchalet s. r. o., Telocvičná 30, 821 05 Bratislava-Ružinov,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.10.2021 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 5.10.2021 uviedol, že výlučne slovné označenie „GolfChalet“ prihlasované 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, „*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); recepcné služby pre dočasné ubytovanie*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“, alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

V liste úradu z 5.10.2021 bolo prihlasovateľovi oznámené, že slovné označenie GolfChalet ako celok, bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov, vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám v triedach 36, 37, 42 a 43, ktoré možno hromadne označiť ako služby prenájmu, správy, sprostredkovania a výstavby nehnuteľností a služby prenájmu, rezervácií a ubytovania v hoteloch a turistických ubytovniach a s tým spojené služby stravovania, nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o

ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, účelu, alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú v tomto prípade predstavuje primerane obozretná skupina obyvateľov zaujímajúca sa o služby v oblasti nehnuteľností a ubytovania, iba jednoduchú informáciu o charaktere a druhu prihlásených služieb, ktorá však nie je ničím originálna a nedokáže zabezpečiť odlišenie nárokových služieb prihlasovateľa, od rovnakých služieb iných osôb. Relevantná spotrebiteľská verejnosť bude predmetné označenie v celom jeho znení „GolfChalet“ v súvislosti s uvedenými službami priamo a bez rozsiahlejšej analytickej úvahy vnímať iba ako jednoduchú informáciu o tom, že pod takýto označením budú poskytované služby týkajúce sa nehnuteľností a ubytovania v spojení s hrou golf. Prihlásené označenie tak priamo opisuje, informuje spotrebiteľa, že pod takýmto označením môže očakávať ubytovanie v chatách alebo výstavbu chat v blízkosti trávnatého povrchu na hranie hry golf, prípadne ubytovanie v chatách spojené s hraním hry golf.

Úrad uviedol, že označenie GolfChalet je tvorené dvoma slovnými prvkami, i keď bez medzery medzi nimi, avšak oddelenie je zjavné použitím veľkého písmena „C“ v slove „Chalet“. Prvý slovný prvok „golf“ je medzinárodne používaným výrazom, ktorý v slovenskom jazyku, ako aj v iných svetových jazykoch označuje „hru na rozľahlom trávnom povrchu s prírodnými al. 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). Druhý slovný prvok „chalet“ je taktiež medzinárodne používaným výrazom, ktorého význam z anglického, nemeckého, aj francúzskeho jazyka môžeme do slovenského jazyka preložiť o.i. aj ako „chata“ alebo „horská chata“ (In.: PC Translator, 2010). Spojením oboch výrazov vzniká označenie „GolfChalet“, ktorého môže byť vnímané vo význame „golfová chata“.

Úrad vzhľadom na uvedené konštatoval, že prihlásené označenie GolfChalet je označením, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov či osôb a bežný užívateľ si takto označené služby nespojí s prihlasovateľom. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými službami používať toto slovné označenie. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo uvedené označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Úrad dodal, že prekážku zápisnej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach má prihlasovateľ možnosť prekonať na základe § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ak preukáže, že prihlasované označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

Dňa 29.11.2021 bolo úradu doručené vyjadrenie, v ktorom prihlasovateľ vyjadril požiadavku na prehodnotenie možnosti zapísania slovnej ochrannej známky GolfChalet v zmysle §5 ods. 2 Zákona o ochranných známkach. Prihlasovateľ vo svojom liste uviedol, že „značku“ GolfChalet na území Slovenskej republiky buduje a používa od začiatku roku 2018, v súvislosti s prípravou a realizáciou projektu apartmánových domov – chaletov pod názvom GolfChalet v areáli golfového ihriska vo Veľkej Lomnici.

Na podporu svojho tvrdenia, že predmetné označenie, nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované služby pred podaním prihlášky ochrannej známky 19.7.2021 podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a za účelom prekonania namietaných zápisných prekážok prihlasovateľ predložil nasledovné doklady:

1) 5x faktúra kde prihlasovateľ GolfChalet s.r.o. alebo pod starším názvom VESUVIO SK s.r.o. so sídlom Telocvičná 30, 821 05 Bratislava je uvedený ako odoberateľ služieb. Uvedené faktúry boli vystavené v rozmedzí rokov 2018 až 2021.

2) Faktúra na materiál na výstavbu zrubových stavieb s dátumom splatnosti 14.9.2020, kde dodávateľom je prihlasovateľ GolfChalet s.r.o. so sídlom Telocvičná 30, 821 05 Bratislava.

- 3) 3x mailová komunikácia z rokov 2018 a 2019.
- 4) Fotokópia vyjadrenia k Územnému konaniu, vydaného obcou Veľká Lomnica 11.3.2021.
- 5) Výkresová dokumentácia k stavbe GOLFCHALET Veľká Lomnica s dátumom 9/2020.
- 6) Výpis z registra ochranných známkov UPV SR ochrannej známky 255290.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie vzhľadom na prihlasovateľom predložené doklady a v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením z 5.10.2021 naďalej zastáva názor, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, obsahu, zamerania, alebo iných vlastností prihlásených služieb, a preto relevantný spotrebiteľ nebude schopný na základe prihláseného označenia určiť, od ktorého subjektu dané služby pochádzajú.

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, za ktorú sa v tomto prípade považujú priemerne vzdelaní a obozretní skutoční i potencionálni spotrebiteľia služieb zaujímajúci sa o služby v oblasti nehnuteľností a ubytovania, identifikuje služby označenia ako 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. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je nutné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené.

Vzhľadom na podmienku nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach môžu byť prekážky brániace zápisu označenia ako ochrannej známky odstránené 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. Preto, možno za relevantné považovať len materiály, ktoré pochádzajú preukázateľne z obdobia predchádzajúceho dňu 19.7.2021 vzťahujúce sa k územiu Slovenskej republiky.

Úrad po dôkladnom preskúmaní predložených dôkazov vyhodnotil, že prihlasovateľom predložené faktúry nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, pretože predložené faktúry (1) nie je možné spojiť s prihlasovanými službami. Všetkých 5 faktúr bolo vystavených za služby poskytované inými subjektami a prihlasovateľ v tomto prípade bol iba ich odoberateľom, čiže spotrebiteľom. Faktúru (2) taktiež nemožno považovať za dôkaz nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, keďže prihlasovateľom vystavená faktúra je na tovary (spojovací materiál) a služby (dovoz tovaru), ktoré nie sú súčasťou prihlášky ochrannej známky a preukazuje iba jediného spotrebiteľa, ktorý tak mohol prísť do kontaktu s predmetným označením. Z troch priložených mailových komunikácií úrad neakceptuje komunikáciu so zahraničným spotrebiteľom, pretože nejde o spotrebiteľa relevantného k slovenskému trhu. Z dvoch ďalších komunikácií nie je zjavné používanie predmetného označenia, ktoré sa v komunikácií nikde nevyskytuje, preto ich nemožno brať do úvahy. Taktiež priložené dokumenty Vyjadrenie k Územnému konaniu (4) a Výkresová dokumentácia (5) nemožno považovať za relevantné na preukázanie nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti, keďže ide o dokumenty s ktorými relevantný spotrebiteľ neprichádza do styku a ani pre neho nie sú určené. Dokument (6) poukazujúci na zapísanú ochrannú známku 255290 nemožno považovať za relevantný, pretože ide o obrazové označenie s grafickými prvkami, ktoré túto ochrannú známku od prihlasovaného označenia dostatočne odlišujú a zároveň je nutné

poukázať na fakt, že dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie tejto ochrannej známky je 16.6.2021, čo je len mesiac pred dátumom podania prihláseného označenia 19.7.2021. Nemožno teda hovoriť o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti pre slovné spojenie „golf chalet“, ktoré sa na ochrannej známke č. 255290 nachádza, pretože doba jedného mesiaca nie je dostatočná na získanie a rozšírenie povedomia v radoch relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Po preskúmaní všetkých prihlasovateľom predložených dokladov samostatne, ako aj v súvislostiach úrad konštatuje, že prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktoré by dostatočne preukazovali jeho tvrdenia o intenzite používania označenia na území Slovenskej republiky, alebo podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, t.j. pred 19.7.2021. Úrad má za to, že predložené dôkazy nemajú charakter preukazujúci dostatočnú intenzitu, dobu používania či zastúpenie na trhu, keďže väčšina dôkazového materiálu nedokladuje dostatočné rozšírenie povedomia o predmetnom označení medzi relevantnými spotrebiteľmi.

Vzhľadom na to, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a predloženými argumentami prihlasovateľ neprekonal chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia a nevyvrátil tak argumenty úradu uvedené v liste z 5.10.2021, nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka odboru

Doručiť:

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