



Banská Bystrica 28.06.2024
POZ 548-2023/Z-272-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 548-2023 zo 7. 3. 2023 prihlasovateľa ELITE JET s. r. o., Opavská 10229/26, Bratislava-Nové Mesto, SK,

sa zamietá

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

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 27. 3. 2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,

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

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 548-2023 je slovné označenie „**ELITE JET**“, ktoré je prihlásené pre služby „*sprevádzanie turistov; letecká doprava; prenájom automobilov; nosenie batožín; turistické prehliadky (doprava); prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; organizovanie turistickej dopravy; osobná doprava; pilotovanie (riadenie lietadiel); rezervácie miesteniek na cestovanie; taxislužba; doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; prenájom leteckých dopravných prostriedkov*“ **v triede 39** medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej len „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá takéto prihlásené označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach opisuje druh, charakter a vlastnosti nárokovanych služieb.

Uvedené vyplýva z významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zo dňa 18. 5. 2023 uviedol, že predmetné označenie je schopné individualizovať služby od jednotlivých subjektov. Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ doložil niekoľko dôkazov/dokumentov (faktúry, objednávky), ktoré podľa prihlasovateľa preukazujú, že slovné označenie ELITE JET má rozlišovaciu spôsobilosť a je spojené s leteckými službami.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady, ktoré prihlasovateľ v tejto veci uviedol. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným službám v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu a určiť ich obchodný pôvod. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

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

Predmetné označenie pozostáva zo slovného spojenia „ELITE JET“. Slovo „ELITE“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame *elita (najlepší, vybratí jednotlivci, skupiny, výkvet; časť ľudí v sociálnej skupine, v inštitúcii alebo v spoločnosti, ktorí sú najvýkonnejší, najúspešnejší a zaujímajú najvýznamnejšie postavenie; skupina ľudí s najvyšším postavením alebo mocou v spoločnosti), elitný (súvisiaci s elitou, s najlepšimi, najúspešnejšími jednotlivcami, skupinami; určený elite; patriaci k elite; majúci vysokú mieru akosti, úrovne a pod.)* a slovo „JET“ po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená *prúdové lietadlo, cestovať lietadlom, prúdový* (In.: PC Translator 2010, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jet>). Slovo „JET“ je bežne používaný výraz v súvislosti s leteckou dopravou, cestovaním lietadlom, prípadne ako súčasť názvu leteckých spoločností.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokových tovarov a služieb. V predmetnom prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených služieb, vzhľadom na ich charakter, spotrebiteľská verejnosť využívajúca leteckú dopravu (*napr. turisti cestujúci prúdovým lietadlom*), ako aj odborníci z príslušných oblastí týchto služieb s priemerným stupňom pozornosti.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 27. 3. 2023, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne

s predmetným označením na prihlásených (nárokovaných) službách, ktoré je možné súhrne označiť ako služby z oblasti dopravy, prepravy bude vnímať prihlásené slovné označenie „ELITE JET“ vo vzťahu k týmto službám iba ako jednoduchú informáciu o druhu, charaktere a spôsobe poskytovania takto označovaných služieb, a to, že pod prihláseným označením bude poskytovaná doprava prostredníctvom prúdového lietadla, ktorá je prvotriedna, najlepšia, prípadne služby leteckej dopravy pre elitu (*najlepších, vybratých jednotlivcov*). S leteckou dopravou úzko súvisia aj ďalšie doplnkové a podporné služby, ktoré môžu cestujúci lietadlom využiť, napríklad sprevádzanie turistov, prenájom automobilov, dopravných prostriedkov na letiskách, nosenie batožín, turistické prehliadky, pilotovanie, rezervácia miesteniek, taxislužby z letiska alebo na letisko, sprostredkovanie dopravy, informácie týkajúce sa dopravy. Preto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani vo vzťahu k týmto prihláseným službám. Z uvedených skutočností je zrejmé, že prihlásené označenie má ako celok priamy opisný význam jednoznačne definujúci druh, charakter a vlastnosti takto označených služieb. Okrem opisnej informácie prihlásené označenie neobsahuje žiadny údaj o obchodnom pôvode tovarov a služieb. Inak povedané, prihlásené označenie nedisponuje žiadnym prvkom, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť bola schopná spojiť pôvod takto označených služieb s prihlasovateľom.

Vzhľadom na vyššie uvedené má úrad za to, že predmetné označenie je vo vzťahu k prihláseným službám v triede 39 označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby (resp. iných subjektov), čo prihlásené označenie nie je schopné plniť, a preto ho s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je možné zapísať do registra ochranných známok. Možno doplniť, že prihlasovateľ záver úradu ohľadom nedostatku inherentnej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia ani nerozporoval a jeho argumentácia vo vyjadrení poukazovala na používanie tohto označenia v dôsledku čoho, je podľa názoru prihlasovateľa, toto označenie schopné individualizovať prihlasované služby.

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.

V súvislosti s možnosťou prekonať zápisné prekážky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a d) zákona o ochranných známkach úrad poukazuje na skutočnosť, že označenie, ktoré je nedištinktívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti), možno zapísať do registra ochranných známok, ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že ho spotrebiteľská verejnosť vníma ako označenie obchodného pôvodu a nie ako označenie opisné. Slovné spojenie „*používanie označenia*“ uvedené v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné chápať v kontexte celého znenie tohto ustanovenia, ako používanie označenia na účely identifikácie tovarov alebo služieb. Nejde teda o akékoľvek používanie označenia, ale len také používanie, vďaka ktorému významná časť príslušnej verejnosti identifikuje nárokované tovary alebo služby ako pochádzajúce z určitého obchodného zdroja.

Prihlasovateľ s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil v rámci svojho vyjadrenia nasledujúce dôkazy:

- obrázky vozidla, na ktorom je označenie ELITE JET a odkaz na internetovú stránku www.elitejet.sk (dôkaz č. 1),
- obrázky reklamného billboardu umiestneného v Bratislave s označením ELITE JET a odkazom na internetovú stránku elitejet.sk (dôkaz č. 2),
- dodávateľské faktúry (dôkaz č. 3),
- odberateľské faktúry a objednávky (dôkaz č. 4).

Z dôkazov č. 1 a 2 je zrejmé používanie obrazového označenia „ELITE JET“ (prihlasovateľ je majiteľom ochrannej známky č. 260194) a používanie odkazu na internetovú stránku www.elitejet.sk. Z dôkazov však nie je z nich zrejmé, kedy a v akom rozsahu sa relevantná verejnosť stretla s webovou stránkou (teda či ide o rozhodné obdobie pred podaním prihlášky ochrannej známky), keďže z týchto dôkazov nie sú zrejmé žiadne

časové údaje a rovnako z nich nie je zrejmé, čo bolo jej obsahom v rozhodnom čase (nie je z nich zrejmý vzťah k prihláseným službám). Z dôkazov č. 1 a 2 (posúdené spoločne) teda nevyplývajú skutočnosti, z ktorých by mohol mať úrad za preukázané, či už používanie prihláseného označenia alebo, čo je v konaní podstatné, nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v relevantnom čase, a to predovšetkým z dôvodu, že tieto dôkazy nespádajú do rozhodného obdobia, resp. z nich nie sú časové údaje zrejmé.

Ďalším predloženým dôkazom sú faktúry (dôkaz č. 3), ktoré boli vystavené k dátumu podania prihlášky ochrannej známky (t. j. do 7. 3. 2023). Konkrétne faktúra č. 2018192 je vystavená za prenájom vozidla, faktúra č. 2019762 je vystavená za školenie, z faktúr č. 2020583, 2022739 nie je zrejmý ich obsah (predmet), faktúra č. 2021787 je vystavená za pripojenie k distribučným sieťam, faktúra č. 2023079 je vystavená za prenájom parkovacích miest. Tieto faktúry (okrem faktúry za prenájom vozidla) sa teda nevzťahujú k prihláseným službám. Preto tieto doklady nemôžu slúžiť ako doklady na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k týmto službám. Iba jedna faktúra za prenájom vozidla nepostačuje ako dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie vo vzťahu k službám, ktorými je „prenájom automobilov“. Navyše je z tejto faktúry zrejmé, že obsahuje aj obrazové označenie „ELITE JET“ a slovné označenie „ELITE JET“ je použité ako obchodné meno spoločnosti.

Pokiaľ ide o odberateľské faktúry a objednávky (dôkaz č. 4), úrad tieto faktúry a objednávky nepovažuje za doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, pretože sa nevzťahujú k prihláseným službám, ktoré by poskytoval prihlasovateľ tretím osobám (služby nepochádzajú od neho), a teda predstavujú len dôkazy o tom, že si prihlasovateľ objednal určité tovary a služby na svoju činnosť (napr. faktúra na nákup kávy Nespresso, prenájom reklamnej plochy, školenia svojich zamestnancov).

V nadväznosti na uvedené skutočnosti vyplývajúce z dôkazov predložených prihlasovateľom úrad uvádza, že z týchto dokladov jednotlivo a ani po ich posúdení vo vzájomných súvislostiach nevyplýva také používanie prihláseného označenia, ktoré by preukazovalo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, teda také používanie, na základe ktorého by prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, a to v súvislosti so službami, pre ktoré je prihlásené a relevantná verejnosť by toto označenie chápala ako označenie obchodného pôvodu. Je potrebné v prvom rade zdôrazniť, že prihlasovateľ nepredložil dostatočné doklady, ktoré by sa vzťahovali k prihláseným službám a spadali do relevantného obdobia, teda do obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Dôkazy, ktoré zodpovedali tejto časovej požiadavke, boli predložené v minimálnom rozsahu, a nemožno po ich vyhodnotení samostatne či vo vzájomných súvislostiach dospieť k záveru, že z nich vyplýva nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia vo vzťahu k prihláseným službám.

V súvislosti s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je tiež potrebné uviesť, že z predložených dokladov by muselo vyplývať nielen samotné používanie prihláseného označenia, ale muselo by z nich vyplývať, že relevantní spotrebitelia v čase podania prihlášky ochrannej známky vnímali prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu, t. j. ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na uvedené dospel úrad v predmetnej veci k záveru, že zo strany prihlasovateľa neboli predložené také doklady (dôkazy), na základe ktorých by bolo možné konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

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

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, najmä vzhľadom na to, že prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihlasovaným službám uvedených v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a predloženými dokladmi nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu

Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované, úrad rozhodol 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 toho zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať Správnym súdom v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

ELITE JET s. r. o., Opavská 10229/26, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/47608536

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

28.06.2024 13:17

Doručovaná správa

Identifikátor správy

e74dff3c-55cb-41b5-988d-a31d4ab7f89a

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

7b4Viukm/ZDTRKx6hPH0oR4UEE9vV/
AH1az4b/ipDkxuJ
+Q6fVewFtUWLMYgmQJcv3Hpl9BIywVTVa4DstX.

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

62371b69-a0de-4e68-9a4d-563fae922378

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

35e13c79-3220-4143-9a5c-cac97926efd1