



Banská Bystrica 22. 2. 2018
POZ 293-2017/Z-95-2018

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 293-2017 s názvom Smart City z 10.2.2017 prihlasovateľa HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 2, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a § 6 citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 13.10.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a podľa § 6 citovaného zákona sa do registra nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) uviedol v liste z 13.10. 2017 nasledovné skutočnosti:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 293-2017 je výlučne slovné označenie „Smart City“, ktoré je prihlásené pre nižšie uvedené služby:

v triede 35 - Reklama; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; prenájom predajných stánkov; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti.

v triede 36 - Poistovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby); finančné poradenstvo; finančné analýzy; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné záruky; kapitálové investície; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie nehnuteľností.

v triede 37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť).

v triede 42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; expertízy (inžinierske práce); inžinierska činnosť; technologické poradenstvo.

Prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm službám, čo podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu predmetného označenia do registra ochranných známk. Anglické slovné spojenie „Smart City“ (t. j. v preklade do slovenského jazyka „chytré mesto“) je termínom označujúcim koncept, ktorý využíva digitálne, informačné a komunikačné technológie na zvýšenie kvality života v mestách. Koncept „Smart City“ sa zameriava na efektívne využívanie súčasných a hľadanie nových zdrojov, znižovanie spotreby energií, elimináciu záťaží životného prostredia, optimalizáciu dopravy a zdieľania dát pre verejné účely. Smart City je možné rozdeliť do niekoľkých oblastí: chytrá ekonomika, chytrá doprava, chytré životné prostredie, chytrí ľudia, chytré bývanie, chytrá vláda (In.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smart_City).

Na základe označenia „Smart City“ nedokáže relevantná spotrebiteľská verejnosť rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. Označenie „Smart City“ je len termínom, ktorý sa v modernej spoločnosti udomáčuje v súvislosti s tzv. inteligentným manažovaním na úrovni municipalít, čo sa premieta do všetkých služieb, ktoré sú na úrovni municipality poskytované. Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že označenie „Smart City“ neumožní relevantnej spotrebiteľskej verejnosti určiť obchodný pôvod takto označených služieb.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Úrad na základe vykonaného prieskumu ďalej zistil, že prihlásené označenie je zhodné s ochrannými známkami Európskej únie:

- SmartCity č. 6786826, majiteľ a SmartCity Dubai FZ-LLC, Office No. F63-Block 2A - Dubai Technology & Media Free Zone, Spojené arabské emiráty, ktorá je na území Slovenskej republiky zapísaná okrem iného pre služby v triede 36 – „*nákup a predaj komerčných, priemyselných a obytných nehnuteľností; plánovanie investovania do nehnuteľností; nehnuteľnosti (služby); majetkové investície; služby v oblasti nehnuteľností; prenájom, dlhodobý prenájom a správa kancelárií; služby v oblasti správy investícií do nehnuteľností; právo užívať nehnuteľnosť alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch (timesharing); investície do nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; zaraďovanie nehnuteľností do zoznamu; správa nehnuteľností; služby poskytované realitnými manažérmi, ako prenájom, oceňovanie nehnuteľností alebo služby poskytované finančnými sponzormi; riadenie a správa obytných a komerčných komunit*“ a v triede 37 – „*stavebná činnosť a opravy; búranie, údržba a oprava stavieb a konštrukcií; stavebné modernizačné služby; renovácia, obnova, vybavovanie a oprava starých budov a konštrukcií historického významu; plánovanie, pokladanie a zákazková výstavba obytných a komerčných komunit*“.
- SMARTCITY č. 8372096, majiteľ a SmartCentric Technologies International Ltd, 12 The Seapoint Building 44/45 Clontarf Road Clontarf, Dublin, Írsko, ktorá je na území Slovenskej republiky zapísaná okrem iného pre služby v triede 42 – „*poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru*“.

Úrad zistil, že časť služieb v triede 36 v prihláške POZ 293-2017 t. j. „*finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby); finančné poradenstvo; finančné analýzy; financovanie (služby); finančné riadenie; finančný lízing; finančné záruky; kapitálové investície; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie nehnuteľností*“, ďalej časť služieb v triede 37 predmetnej prihlášky t. j. „*stavebníctvo (stavebná činnosť)*“ a tiež časť služieb v triede 42 predmetnej prihlášky t. j. „*navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; technologické poradenstvo*“ sa zhoduje so službami, pre ktoré sú zapísané zhodné ochranné známky Európskej únie (č. 6786826 a č. 8372096) iných majiteľov ako je prihlasovateľ, pričom právo prednosti týchto ochranných známk sa viaže ku skoršiemu dátumu ako je dátum podania prihlášky ochrannej známky PZ 293-2017. Táto skutočnosť predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk pre uvedené služby podľa § 6 citovaného zákona.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 20.12.2017 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, 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 známk a dizajnov

Doručiť:

Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava 2

