



Banská Bystrica 28. 9. 2017
POZ 579-2017/Z-334-2017

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 579-2017 s názvom „Smart Leasing” z 13.3.2017 prihlasovateľa WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Juraj Bašník, advokát, Černyševského 10, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“),

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v 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 8.6.2017 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 zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré 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 579-2017 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „Smart Leasing“ prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prihlásené označenie pozostáva zo slovných prvkov „smart“ a „leasing“. Každé zo slov predmetného slovného spojenia poskytuje relevantnému spotrebiteľovi konkrétny a zreteľný obsah a zmysel. Slovný prvok „smart“ je tvorený anglickým prídavným menom, ktorého význam v slovenskom jazyku je okrem iného *rýchly; pohotový; moderný; inteligentný; elegantný; poriadny* (In.: <http://slovník.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=smart>; <https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/smart>). Ďalší slovný prvok označenia „leasing“ je tvorený zaužívaným výrazom v anglickom jazyku, ktorým sa označuje *zmluvný prenájom určitého predmetu, zariadenia, nehnuteľnosti, umožňujúci používanie pri súbežnom splácaní veci vlastníkovi s prevodom vlastníckych práv na užívateľa po splnení zmluvných podmienok* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Veda, SAV, Bratislava, 2006).

Vo vyjadrení Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) z 8.6.2017 bolo uvedené, že predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným finančným službám v triede 36, ako aj k súvisiacim tovarom v triede 9 (rôznym elektronickým zariadeniam ich príslušenstvu a softvéru) a rôznym softvérovým službám a službám v oblasti poradenstva v triede 42, nemá ako celok 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 druhu, charakteru a zamerania prihlásených služieb a tovarov, resp. ich vlastností.

Výraz „leasing“ v spojitosti s predmetnými službami v triede 36 (s rôznymi finančnými službami) bude relevantná spotrebiteľská verejnosť vnímať iba ako jednoduchú a priamu informáciu o druhu, zameraní a charaktere služieb, teda, že ide o *služby zmluvného prenájmu rôznych zariadení a iných aktív na istý čas za poplatok s možnosťou neskoršieho odpredaja*, pričom ďalší výraz označenia „smart“ len bližšie špecifikuje charakter týchto služieb, t.j. že predmetné služby sú *rýchle, pohotové, moderné, prepracované do detailov*, resp. *že plne vychádzajú v ústrety požiadavkám spotrebiteľa*. Tento všeobecný pojem má navyše pochvalný (laudatórny) charakter. Ďalšie nárokované tovary a služby v triedach 9 a 42, pre ktoré má byť prihlásené označenie zapísané do registra ochranných známk, predstavujú elektronické zariadenia, ich príslušenstvo, softvér, ako aj rôzne poradenské a softvérové služby. Tieto tovary a služby bezprostredne súvisia so službami zmluvného prenájmu (s leasingom), keďže môžu byť ich predmetom, a preto prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť ani pre všetky prihlásené tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené úrad skonštatoval, že predmetné označenie je vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. 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.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 15.8.2017 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. 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:

JUDr. Juraj Bašnák, advokát
Černyševského 10
851 01 Bratislava