



Banská Bystrica 7. 5. 2019
POZ 1030-2018/Z-191-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 1030-2018 z 14.5.2018 prihlasovateľa Trust Solutions s. r. o., Vysoká 26, 811 06 Bratislava 1, SK, ktorého v konaní zastupuje Ing. Mária Holoubková, HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Krčméryho 14, 811 04 Bratislava, 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) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 5.12.2018 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 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 5.12.2018 uviedol, že slovné označenie „Smart City Hub“ prihlásené pre služby „*reklama; poradenstvo v oblasti reklamy; reklamné agentúry; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce (archivácia dokumentov); obchodná administratíva; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby)*“ v triede 35, „*služby v oblasti nehnuteľností (prenájom kancelárskych priestorov); prenájom nehnuteľností; financovanie (služby)*“ v triede 36, „*výchova; vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; zábava; športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41 a „*vedecké a technologické služby; vedecký výskum; priemyselný výskum*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené označenie nemá ako celok vo vzťahu k prihláseným službám rozlišovaciu spôsobilosť. Označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením pôjde o inteligentné mestské centrum (využívajúce digitálne, informačné a komunikačné technológie), v rámci ktorého budú poskytované rôzne druhy služieb (napr. vedecké, technologické služby, vzdelávanie, organizovanie konferencií, prenájom nehnuteľností, kancelárske práce, reklama, poradenské služby). Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „smart“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame inteligentný, moderný, pohotový, rýchly, slovo „city“ po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená mesto, mestský a slovo „hub“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka pomenovaním pre centrum (In. PC Translator 2010, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/smart> www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hub, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/hub>).

Úrad ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny prvok, ktorý by mu zabezpečil schopnosť odlišiť služby jedného subjektu od služieb iného subjektu, je výlučne slovné označenie „Smart City Hub“ označením bez rozlišovacej spôsobilosti,

a teda nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. 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.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 30.1.2019 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Prihlasovateľ poukázal na to, že od roku 2015 vo svojom sídle na Obchodnej 3 v Bratislave poskytuje priestory pod názvom „Smart City Hub“ na uskutočnenie stretnutí inovatívnych ľudí, prednášok, seminárov a workshopov na rôzne témy. V sídle prihlasovateľa bola v roku 2015 taktiež založená nezisková organizácia s názvom „Obchodná ulica a okolie“, ktorej generálnym partnerom je prihlasovateľ. Na webovej stránke www.obchodnaulicaaokolie.sk/partneri pod označením „Smart City Hub“ táto nezisková organizácia umožňuje stretávanie inovatívnych ľudí, ktorí po boku profesionálov môžu prispievať k rozvoju mesta a okolia (doklad č. 1). Z toho dôvodu prihlasovateľ zriadil doménu pod názvom „obchodnaulicaaokolie“ (doklad č. 2) a doménu „Smart City Hub“ (doklad č. 3). Prihlasovateľ zároveň uviedol, že je prevádzkovateľom kamenných predajní s názvom „Smart City Hub“, v ktorých ponúka svoje služby, napr. predaj vstupeniek na rôzne spoločenské podujatia (doklad č. 4). Prihlasovateľ ďalej poukázal, že v statuse facebookovej stránky „Smart City Hub“ v sídle prihlasovateľa je ponúkaný prenájom priestorov na uskutočnenie prednášok (doklad č.5), pričom prvá prednáška pod prihláseným označením sa uskutočnila už dňa 12.2.2017 (doklad č. 6). Prihlasovateľ o príprave podujatí, ktoré sa majú uskutočňovať pod názvom „Smart City Hub“ a príprave kalendáru podujatí komunikuje emailom s potenciálnymi účastníkmi pripravovaných podujatí (doklad č. 7, č. 8, č. 9). Ďalšie dôkazové materiály, ktoré prihlasovateľ doložil, sa týkajú ponúk priestoru na uskutočnenie seminárov, reklamných materiálov, cenníka, ako aj pozvánok na seminár „Budovanie malých agilných tímov“ (doklad č. 10, č.11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19). Prihlasovateľ poukázal taktiež na to, že aj po termíne podania predmetnej prihlášky ochrannej známky používa prihlásené označenie, čoho dôkazom sú ponuky prenájmov emailovou komunikáciou (doklad č. 20, č. 21), ako i formou inzercie (doklad č. 22, č. 23).

Záverčné zhodnotenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Smart City Hub“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36, 41, 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože poskytuje spotrebiteľskej verejnosti jednoznačnú a priamu informáciu, že pod takýmto označením pôjde o inteligentné mestské centrum (využívajúce digitálne, informačné a komunikačné technológie), v rámci ktorého budú poskytované rôzne druhy služieb (napr. vedecké, technologické služby, vzdelávanie, organizovanie konferencií, prenájom nehnuteľností, kancelárske práce, reklama, poradenské služby). Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj vyjadrenie prihlasovateľa.

Úrad poukazuje na to, že prihlásené označenie „Smart City Hub“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. aj na označenie služieb týkajúcich sa napríklad prenájmu nehnuteľností, organizovania konferencií. Je preto potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z údajov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie nebude spotrebiteľ vnímať ako dištinkívne prvky označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť, ktorou môžu byť napríklad záujemcovia o prenájom nehnuteľností, účastníci konferencie, jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o inteligentné mestské centrum, v rámci ktorého môžu byť poskytované rôzne druhy služieb, prípadne tovarov. To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie nebude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať ako údaj o pôvode služieb z hľadiska poskytovateľa.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto služieb (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia, ktorí sa zaujímajú o prenájom nehnuteľností na predaj tovarov alebo na organizovanie konferencií, prípadne účastníci konferencie organizovanej v takýchto priestoroch). Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známok.

Úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištingtívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- relevantná časť verejnosti,
- percentuálny podiel na trhu,
- intenzita používania označenia,
- dĺžka používania označenia,
- množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Čo sa týka doložených dokladov, konkrétne doklad č. 1 – printscreen z webovej stránky www.obchodnaulicaaokolie.sk/partneri/, doklad č. 15 (leták), doklad č. 18 (hlavičkový papier), doklad č. 22 (inzerát), úrad ich nemôže uznať ako doklady slúžiace na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože tieto doklady nie sú datované.

Doklad č. 2 (registrácia domény obchodnaulicaaokolie.sk) neobsahuje prihlásené označenie, a preto ho úrad taktiež nemôže akceptovať.

K dokladu č. 4 (zmluva o poskytovaní služieb) úrad uvádza, že predmetný doklad je len zmluvnou dohodou medzi poskytovateľom a objednávateľom na určitých podmienkach, nie je však dôkazom o používaní predmetného označenia (vo vzťahu k spotrebiteľskej vernosti). Rovnako aj doklad č. 9 (email growjob)

predstavuje emailovú komunikáciu, nie je však dôkazom o tom, že spotrebiteľia sa stretli s prihláseným označením, resp. jeho reálnym používaním vo vzťahu k prihláseným službám. Taktiež doklad č. 16 (cenník) nie je možné akceptovať, pretože z uvedeného dokladu nie je zrejmé, kde bol cenník distribuovaný, v akom množstve, aká časť spotrebiteľskej verejnosti sa s ním oboznámila.

Doklady č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 17, č. 19, č. 22, č. 23 (printscreeny z facebookovej stránky, príprava seminárov, email biznis raňajky a kalendár, brožúra, príprava podujatí, plagát s dátumami prednášok, leták, ponuka na prenájom miestností, inzerát, email co-working) neobsahujú údaj o prihlasovateľovi, a preto úrad tieto doklady nemôže uznať ako doklady slúžiace na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Doklad č. 20 (cenová ponuka na prenájom priestorov pre spoločnosť Tatra banka, a.s.) a doklad č. 21 (cenová ponuka na prenájom priestorov na podujatie „Zero Waste v biznise“) nie je možné akceptovať, pretože tieto doklady sa vzťahujú k obdobiu po dátume podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, t.j. po 14.5.2018.

K dokladu č. 3 o registrácii doménového mena smartcityhub.sk a argumentu prihlasovateľa, že predmetné označenie je taktiež názvom internetovej domény, úrad uvádza, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom ochrannej známky a doménovým menom. Ochrannú známku upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Doménové mená sú v správe súkromnej spoločnosti (napr. pre správu internetovej domény najvyššej úrovne .sk je to spoločnosť SK-NIC, a.s.). Z uvedeného vyplýva, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou doménového mena je odlíšiť rôzne internetové stránky, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov.

V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od doménového mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu v súvislosti s internetovými stránkami používať aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Z uvedeného úrad konštatuje, že prihlasovateľ má výlučné právo používať svoje doménové meno, ale neznamená to, že takéto doménové meno môže byť automaticky zapísané ako ochranná známka. Úrad zároveň uvádza, že existencia zapísaného doménového mena nemôže slúžiť ako podklad pre konanie vo veci zápisu predmetného označenia do registra ochranných známok.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ dostatočne nepreukázal rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t.j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným službám v triedach 35, 36, 41, 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako 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 rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária
Krčméryho 14, POST BOX
811 04 Bratislava 1