



Banská Bystrica 14. 1. 2022

POZ 1336-2021/Z-4-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1336-2021 z 12.5.2021 prihlasovateľa solfin a. s., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava 36,

### 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), c) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 17.9.2021 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 zo 17.9. 2021 uviedol, že výlučne slovné označenie „**BUSINESS BOX**“ prihlasované pre služby „*Prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch*“ v triede 35, „*Nehnutelnosti (služby); prenájom nehnuteľnosti; sprostredkovanie nehnuteľnosti; správa nehnuteľnosti; prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom kancelárskych priestorov; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov*“ v triede 36, „*Prenájom skladísk; prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom skladovacích kontajnerov*“ v triede 39 „*Prenájom štadiónov; prenájom športových plôch*“ v triede 41 a „*Prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom prednáškových sál*“ 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 zo 17.9. 2021 bolo prihlasovateľovi oznámené, že slovné označenie BUSINESS BOX ako celok, bez akýchkoľvek ďalších rozlišovacích prvkov, vo vzťahu k prihlasovaným službám v triedach 35, 36, 39 a 41 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 charakteru, druhu, obsahu, zamerania, alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Uvedené vyplynulo z toho, že prihlásené označenie poskytuje relevantným spotrebiteľom, ktorých v tomto prípade predstavuje verejnosť zaujímajúca sa a orientujúca sa v oblasti trhu s nehnuteľnosťami, iba jednoduchú opisnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú ponúkané služby týkajúce sa *priestorov (nehnuteľností) vo forme boxu (vyhradeného miesta v uzavretom priestore) určených na podnikanie a obchodnú činnosť*.

Úrad uviedol, že žiadny zo slovných prvkov nedodáva prihlásenému označeniu rozlišovací prvok, keďže slovný prvok „**BUSINESS**“ môže byť do slovenského jazyka preložený napríklad aj ako obchod, podnikanie (In.: PC Translator 2010) a slovný prvok „**BOX**“ môže byť do slovenského jazyka preložený napríklad aj ako krabica, skriňa, búdka, schránka (In.: PC Translator 2010). Spojením slovných prvkov tak vznikne označenie „**BUSINESS BOX**“, ktoré z po preložení z anglického jazyka môže byť vnímané ako „*obchodná krabica*“, alebo „*búdka na podnikanie*“. Vnímanie slovného spojenia v takomto význame podporuje aj bežné používanie slova „**biznis**“ v slovenskom jazyku, kde označuje obchod, obchodná činnosť, obchodné podnikanie (Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006) a slova „**box**“, ktoré v slovenskom jazyku, označuje *vyhradené osobitné miesto v nejakom uzavretom priestore* (slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006).

Úrad ďalej konštatoval, že vzhľadom na vyššie uvedené, je predmetné označenie ako celok vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám, ktoré môžeme hromadne označiť ako *služby prenájmu nehnuteľností a priestorov* označením opisným a tým 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 známok.

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 územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je prihlasované a pre ktoré sa žiada zapísať ako ochranná známka.

**Dňa 22.11.2021 bolo úradu doručené vyjadrenie**, v ktorom prihlasovateľ vyjadril svoj nesúhlas s tvrdením úradu uvedenom vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti. Prihlasovateľ v liste uviedol, že úrad k záveru dospel len na základe prieskumu významu zapisovaného označenia a nevzal do úvahy, že prihlasovateľ prihlasoval slovnú ochrannú známku pre veľké písmená tohto názvu a pre výraz napísaný špecificky tak, že všetky písmena slov sú veľké. Nemožno teda tvrdiť, že ide o označenie, ktoré pozostáva iba z údajov, ktoré určujú druh, obsah, zameranie, alebo iné vlastnosti prihlásených služieb, pretože špecifické znázornenie prihlasovaného názvu je rozhodujúce. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že označenie „**BUSINESS BOX**“ označujúce špecifickú službu poskytovanú poskytovateľom pred podaním prihlášky ochrannej známky, ktorej detaily sú dostupné na <https://businessbox.sk>. Prihlasovateľ pokračoval, že predmetom služby, ktorú pomenúva prihlasované označenie je príprava vymedzeného priestoru - „boxu“ určeného na podnikanie rôznych subjektov. „Boxom“ sa myslí vopred pripravený priestor určený pre podnikateľov na umiestnenie sídla rodinnej výrobnéj firmy, veľkoobchodu, maloobchodu, lokálneho logistického centra, last mile e-commerce alebo inej formy podnikania, pričom existujúci a skolaudovaný základný priestor (**BUSINESS BOX**) je k dispozícii záujemcovi, ktorému sa upraví podľa jeho predstáv – prispôsobí sa umiestnenie, veľkosť a podoba výroby, skladov, kancelárií a showroomu, prípadne ich kombinácia.

Ďalej prihlasovateľ vo svojom liste uviedol, že vzhľadom na unikátnosť tejto služby, ktorú aktuálne poskytuje iba prihlasovateľ spolu s konkrétnym produktom pod špecifickým názvom, ktorý vytvoril rovnako ako celý produkt vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vychádzajúcou z jeho know-how, a preto žiada aby jej bola priznaná ochrana pre vymedzený segment služby.

**Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie** vzhľadom na prihlasovateľom predložené argumenty a v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením zo 17.11.2021 naďalej zastáva názor, že predmetné označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok 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.

Čo sa týka prihlasovateľovho argumentu o nesprávnom posúdení znázornenia označenia úrad uvádza, že vychádzal z údajov, ktoré vyznačil prihlasovateľ vo formulári prihlášky ochrannej známky v časti 6. *Doplňujúce údaje*, kde je jednoznačne uvedené, že prihlasovateľ žiada o udelenie priemyselnej ochrany pre Slovnú ochrannú známku. Úrad teda na základe uvedeného postupoval pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia v súlade s praxou hodnotenia slovných ochranných známk, pre ktoré znázornenie slovných prvkov v malých, či veľkých písmenách bežných fontov nie je rozhodujúce. Záver prieskumu úradu tak spočíva najmä vo význame slovných prvkov jednotlivo, ako aj spoločne, či už ide o slovné označenie „BUSINESS BOX“ so všetkými písmenami slov veľkými, alebo „business box“ so všetkými písmenami slov malými.

Vzhľadom na úradom uvedený význam slovných prvkov v liste zo dňa 17.9.2021 a ich možné vnímanie relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou ako „boxov (vyhradených osobitných miest v nejakom uzavretom priestore) určených na podnikanie, obchodovanie“ a vo vzťahu ku prihlasovaným službám ako priestorov (nehnutelností) vo forme boxu (vyhradeného miesta v uzavretom priestore) určených na podnikanie a obchodnú činnosť, ktoré prihlasovateľ vo svojom liste nevyvrátil, ale naopak potvrdil, keď uviedol, že „Predmetom služby, ktorú pomenúva prihlasované označenie je príprava vymedzeného priestoru - „boxu“ určeného na podnikanie rôznych subjektov. „Boxom“ sa myslí vopred pripravený priestor určený pre podnikateľov na umiestnenie sídla rodinnej výrobnéj firmy, veľkoobchodu, maloobchodu, lokálneho logistického centra, last mile e-commerce alebo inej formy podnikania.“ úrad aj naďalej zastáva názor, že predmetné označenie nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. V liste z 22.11.2021 prihlasovateľ priamo používa slovné spojenie BUSINESS BOX na označenie poskytovaného priestoru na podnikanie. Taktiež na prihlasovateľom uvedených internetových stránkach <https://businessbox.sk/>, je zjavné opisné používanie slovného spojenia prihlasovaného označenia na pomenovanie „priestorov na výrobu – sklad, showroom a kancelárie“. Úrad tak aj po zvážení prihlasovateľových argumentov zastáva názor, že prihlasované označenie je vo vzťahu ku prihlasovaným službám označením opisným a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk. Označenia tvorené výlučne opisným údajom v rámci poskytovania určitých služieb bez ďalších rozlišovacích prvkov, nie sú schopné rozlíšiť takéto služby jednej osoby od inej, a preto sú považované za označenia bez rozlišovacej spôsobilosti. Na základe uvedeného úrad v prípade predmetného označenia zastáva názor, že spotrebiteľia si pod označením BUSINESS BOX nevytvoria asociáciu na poskytovateľa služieb, ale priamo na takto označené priestory.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že ide o unikátnu službu, ktorú aktuálne poskytuje ako jediný spolu s konkrétnym produktom pod špecifickým názvom, ktorý vytvoril rovnako ako celý produkt vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vychádzajúcou z jeho know-how, úrad uvádza, že na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia je potrebné zobrať do úvahy tiež verejný záujem, ktorý vyžaduje, aby opisné označenia alebo údaje vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohol voľne používať každý, a neúmerne neobmedzovalo dostupnosť pre iných (aj budúcich) podnikateľov ponúkajúcich podobné tovary alebo služby ako tie, pre ktoré je podaná prihláška na zápis ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že samotné označenie nemá vlastnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a predloženými argumentami prihlasovateľ nepresvedčil úrad o rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia ani nevyvrátil argumenty úradu uvedené v liste zo 17.9.2021, nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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:  
solfin a. s.  
Roľnícka 116  
831 07 Bratislava 36