



Banská Bystrica 30. 1. 2015

POZ 5230-2014/Z-60-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5230-2014 s názvom BiznisFM z 31.3.2014 prihlasovateľa DYNAMIC GROUP, spol. s r.o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha - Strašnice, CZ, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Tomáš Gálik, GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o., Krátka 8, 811 03 Bratislava, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 zo 7.5.2014 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, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť;

### Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) v uvedenom liste uviedol nasledovné skutočnosti:

Slovné označenie v priloženej úprave **BiznisFM** prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vrátane tvorby programov a súvisiacich služieb v triedach 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené údajmi, ktoré môže slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb. Uvedené vyplýva podľa úradu z toho, že slovný prvok „biznis“ je fonetický zápis anglického slova „business“, čo znamená „obchod, podnikanie“ (Cambridge Dictionaries Online) a spojenie „FM“ je skratka pre „frekvenčnú moduláciu“ ([www.skratky.sk](http://www.skratky.sk)), ktorá sa bežne používa pri uvádzaní vysielaných frekvencií. Prihlasované označenie ako celok jednoznačne informuje relevantného zákazníka, že rozhlasové a televízne vysielanie je svojim obsahom zamerané na oblasť obchodu a podnikania.

Úrad konštatoval, že relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi daným označením a službami, pre ktorý sa zápis žiada ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané služby pochádzajú. Príslušní spotrebitelia by vnímali označenie, o ktoré zápis sa žiada, len ako informáciu o zameraní prihlasovaných služieb a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa služieb. Ďalej uviedol, že napriek tomu, že prihlasované označenie je tvorené grafickým písmom úrad dospel k záveru, že tieto prvky sú také minimálne, že nedodávajú prihlasovanému označeniu ako celku žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a tým nedokážu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k prihlasovaným službám.

**Dňa 14.7.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa na výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti v ktorej uvádza nasledovné skutočnosti:**

Slovný prvok „BIZNIS“ sa bežne nepoužíva a podľa prihlasovateľa je „prvkom rozlišovacej spôsobilosti“. Záver o neobvyklosti prihlasovaného označenia podporuje podľa prihlasovateľa aj existencia slovných medzinárodne zapísaných ochranných známok „BUSINESS FM“ č. 745 830. Ako dôkaz svojho tvrdenia prihlasovateľ uviedol tiež ochranné známky, ktoré úrad registroval, konkrétne slovnú ochrannú známku v priloženej úprave „Biznis“ č. 192 296, slovnú ochrannú známku v priloženej úprave „Riešenia pre lepší biznis“ č. 215 239 a slovnú ochrannú známku „Biznis Standard“ č. 219 033.

Prihlasovateľ tiež poukázal na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. C-383/99 podľa ktorého „*každá rozpoznateľná odchýlka vo formulácii prihlasovaného slovného spojenia od spôsobu obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov k pomenovaniu výrobkov alebo služieb alebo ich zásadných vlastností, ktorý prepožičiava slovnému spojeniu rozlišovaciu spôsobilosť, umožňuje jeho registráciu ako ochrannej známky*“, ktoré pojednávalo o registráciu ochrannej známky „Baby Dry“ a ktorej bola na základe citovaného rozsudku rozlišovacia spôsobilosť priznaná.

Prihlasovateľ ďalej uviedol ďalšie ochranné známky obsahujúce slovný prvok „biznis“ resp. „business“, ktoré úrad zaregistroval z čoho vyvodzuje, že slovo „biznis“ má rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ žiada, aby úrad prihlasované označenie zapísal do registra ochranných známok.

**V odpovedi na vyjadrenie prihlasovateľa, úrad vo svojom liste zo dňa 18.9.2014 uviedol nasledovné:**

Slovné označenie v priloženej úprave **BiznisFM** prihlasované pre služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v triedach 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ak ďalej doplní, podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie charakteru a zamerania prihlasovaných služieb.

Prihlasované označenie ako celok jednoznačne informuje relevantného zákazníka, že rozhlasové a televízne vysielanie je svojim obsahom zamerané na oblasť obchodu a podnikania, čo prihlasovateľ podľa úradu vo svojom vyjadrení nevyvrátil.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa, že slovný prvok „BIZNIS“ sa bežne nepoužíva úrad uviedol, že na zamietnutie zápisu označenia ako ochrannej známky podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nie je nutné, aby sa označenie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, v čase podania žiadosti o zápis naozaj používalo. Ako sa uvádza v samotnom znení tohto ustanovenia, stačí, aby sa takéto označenia a údaje mohli na účely opisu prihlasovaných tovarov alebo služieb použiť.

Na tvrdenie prihlasovateľa, že slovo „BIZNIS“ má rozlišovaciu spôsobilosť čoho dôkazom majú byť ochranné známky obsahujúce slovný prvok „biznis“ resp. „business“, ktoré úrad zaregistroval úrad uviedol, že sa nejedná o vhodné označenia. Navyše, možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí podľa úradu posúdiť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Z rozsudkov Súdného dvora tiež jasne vyplýva, že dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné zosúladiť s dodržiavaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa žiadna osoba nemôže dovoliavať vo svoj prospech nezákonných krokov vykonaných v prospech inej osoby.

Na doplnenie úrad uviedol, že slovná ochranná známka v priloženej úprave „Biznis“ č. 192 296, ktorú prihlasovateľ uvádza vo svojom vyjadrení bola podaná ešte v roku 1998 je neplatná, pričom ostatné ochranné známky uvádzané prihlasovateľom obsahujú ďalšie slovné prvky, resp. sa jedná o slogany. Samozrejme aj prax posudzovania zápisnej spôsobilosti označení sa tiež vyvíja, na čo má v posledných rokoch významný vplyv aj harmonizácia praxe úradov pre ochranné známky v Európskej únii.

Úrad tiež konštatoval, že poukazovanie prihlasovateľa na odsek z rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. C-383/99, ktorý pojednáva o „*rozpoznateľnej odchýlke vo formulácii prihlasovaného slovného spojenia od spôsobu obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov k pomenovaniu výrobkov alebo služieb*“

v prípade slovnej ochrannej známky „Baby Dry“ je nenáležité, pretože spojenie „BiznisFM sa nelíši od spôsobu obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov.

### **Dňa 24.11.2014 bola úradu doručená odpoveď prihlasovateľa, v ktorej uvádza nasledovné:**


Slovný prvok „biznis“ nie je podľa prihlasovateľa slovom, ktoré by bolo obvyklé pre výrobky a služby, pre ktoré je žiadaná ochrana. Podľa prihlasovateľa nemožno tiež stotožniť slovo „business“ so slovným prvkom „biznis“ len z dôvodu, že sú foneticky zhodné, pretože z vizuálneho hľadiska zhodné a ani podobné nie sú. Ďalej uvádza, že zo sémantického hľadiska je slovo „business“ slovom anglickým s jasne definovateľným významom, zatiaľ čo slovný prvok „biznis“ nie je anglickým slovom a podľa prihlasovateľa sa tak jedná o slovný prvok fantastický.

Čo sa týka slovného prvku „FM“, tento nebude podľa názoru prihlasovateľa relevantnou verejnosťou považovaný za skratku pre frekvenčnú moduláciu, pretože ide o význam odborný, a preto bude vnímaný tiež ako prvok fantastický.

Slovné spojenie „biznisFM“ nie je podľa prihlasovateľa vôbec výrazom obvyklým. O tejto skutočnosti okrem iného svedčí aj výsledok vyhľadávania tohto pojmu na internetovom vyhľadávači servere seznam.sk, kde neboli pre tento pojem nájdené žiadne výsledky.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti znovu poukazuje na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. C-383/99 Procter & Gamble Company vs. Office for Harmonization in the Internal Market z 20.09.2001 z ktorého ďalej cituje, že *„každá rozpoznateľná odchýlka vo formulácii prihlasovaného slovného spojenia od spôsobu obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov k pomenovaniu výrobkov alebo služieb, alebo ich zásadných vlastností, ktorý prepožičiava slovnému spojeniu rozlišovaciu spôsobilosť, umožňuje jeho registráciu ako ochrannej známky“*. Dodáva, že neobvyklosť slovného spojenia „biznisFM“ je práve rozpoznateľnou odchýlkou vo formulácii prihlasovaného slovného spojenia od spôsobu obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov k pomenovaniu výrobkov alebo služieb, keďže relevantná verejnosť nepoužíva označenie „biznisFM“ pre prihlasované výrobky a služby.

Prihlasovateľ opätovne poukazuje na to, že v rámci zásady predvídateľnosti a jednotnosti správnych rozhodnutí by podľa prihlasovateľa malo byť o podobných označeniach rozhodované zhodne, pretože v rámci každého konania o registráciu ochrannej známky sú aplikované zákonné pravidlá vzťahujúce sa k ochranným známkam, t.j. najmä zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach. Prihlasovateľ znovu poukazuje na slovnú ochrannú známku v priloženej úprave **BIZNIS** č. zápisu 192296, registrovanú pre služby v triedach 35 a 41. Prihlasovateľ si uvedomuje, že platnosť tejto ochrannej známky bola ukončená, avšak dôvodom neplatnosti je uplynutie zákonnej desaťročnej doby platnosti ochrannej známky a nie z dôvodu rozhodnutia úradu. Podľa prihlasovateľa je tak existencia tejto známky relevantným vodítkom pre hodnotenie neobvyklosti označenia slovného prvku „biznis“. Prihlasované označenie obsahuje ďalší slovný prvok „FM“, ktorý rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia oproti uvedenej ochrannej známke ešte zvyšuje.

Takisto prihlasovateľ upozorňuje na existenciu slovnej ochrannej známky v priloženej úprave CLASSIC  č. zápisu 179301, zapísanej pre služby týkajúce sa rozhlasu v triede 38. Táto ochranná známka obsahovala zhodný slovný prvok „fm“ ako prihlasované označenie a ďalej slovný prvok „clasic“, ktorý je na rozdiel od slovného prvku „biznis“ podľa prihlasovateľa slovom všeobecným, ktoré má konkrétny význam. Úrad podľa prihlasovateľa registráciu uvedenej ochrannej známky pripustil a uznal tak, že jej rozlišovacia spôsobilosť je dostačujúca, rovnako ako nie je zameniteľná so staršími ochrannými známkami. Skutočnosť, že táto ochranná známka tiež zanikla, nie je podľa prihlasovateľa významná, pretože opäť k zániku došlo v dôsledku vôle jej vlastníka, pretože nepožiadala o jej predĺženie a nie v dôsledku rozhodnutia úradu.

Ďalej prihlasovateľ opätovne upozorňuje na slovnú ochrannú známku v priloženej úprave Riešenia pre lepší biznis č. zápisu 215239, registrovanú pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 a 42. Význam uvedeného slovného spojenia je podľa prihlasovateľa úplne všeobecný vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré je registrovaná ochranná známka, pretože sa jedná o výrobky alebo služby (riešenia) pre podporu podnikania. Podľa prihlasovateľa je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti v prípade tejto ochrannej známky práve slovo „biznis“ ako aj jej grafické spracovanie.

Tiež slovná ochranná známka „Biznis Standard“ č. zápisu 219033, registrovaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 a 42, vyjadruje podľa prihlasovateľa všeobecné slovné spojenie „štandardné podnikanie“ a napriek tomu bola registrovaná. Ďalej dopĺňa, že v rámci tohto označenia jediným rozlišovacím prvkom je slovo „biznis“, keďže slovo „Standard“ je úplne všeobecné slovo pre označenie kvality a vo vzťahu k daným výrobkom a službám nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ ďalej uvádza, že ak by nemohol odkazovať na jednu alebo viac z ním uvedených skorších ochranných známk z dôvodu nezákonných krokov vykonaných v rámci registrácie týchto známk v prospech inej osoby, znamenalo by to, že niektoré ochranné známky boli zaregistrované v rozpore so zákonmi, pričom takýto záver považuje prihlasovateľ za absurdný, pretože by týmto úrad konštatoval nezákonnosť niektorých registrácií ochranných známk.

Prihlasovateľ tiež poukazuje na slovné označenie „ByznysFM“ podané prihláškou č. 511363 na Úrade priemyselného vlastníctva ČR, ktorého zápisná spôsobilosť nebola zo strany českého úradu namietaná.

Na základe uvedených skutočností bola podľa prihlasovateľa preukázaná rozlišovacia spôsobilosť prihlasovaného označenia „BiznisFM“ pre výrobky a služby uvedené v prihláške ochrannej známky a prihlasovateľ žiada úrad, aby rozhodol o zápise tohto označenia do registra ochranných známk. Záverom dodáva, že v prípade, že úrad so závermi prihlasovateľa nesúhlasí, prihlasovateľ žiada o priestor a dodatočnú lehotu na predloženie ďalších dôkazov v tejto veci.

### **Záverecné vyjadrenie úradu:**

Vzhľadom na vyjadrenia prihlasovateľa a po zvážení všetkých relevantných skutočností a dôkazov úrad naďalej trvá na svojom stanovisku, že slovné označenie v priloženej úprave **BiznisFM** prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti rozhlasového a televízneho vysielať vrátane tvorby programov a súvisiacich služieb v triedach 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá rozlišovaciu spôsobilosť, podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania poskytovaných služieb. Prihlasované označenie poskytuje relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, len priamu a jednoznačnú informáciu, že rozhlasové a televízne vysielať je svojim obsahom zamerané na oblasť obchodu a podnikania.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že slovný prvok „biznis“ je nie len fonetický zápis anglického slova „business“, čo znamená „obchod, podnikanie“ (Cambridge Dictionaries Online), ako úrad uviedol už skôr, ale sa jedná zároveň o cudzie slovo (Veľký slovník cudzích slov, Samo, 2003) majúci rovnaký význam ako v angličtine a bežnej verejnosti je všeobecne známy. O tomto svedčí aj skutočnosť, že internetový vyhľadávač GOOGLE.SK, ktorý po zadaní výrazu „biznis“ v spojení so slovom „obchod“ do vyhľadávania zobrazí takmer pol mil. výsledkov (pri vyhľadávaní samotného slova „biznis“ je to skoro 20 mil. výsledkov).

Čo sa týka skratky „FM“ ako už úrad taktiež konštatoval, ide o skratku pre „frekvenčnú moduláciu“ ([www.skratky.sk](http://www.skratky.sk)), ktorá sa bežne používa pri uvádzaní vysielať frekvencií a často sa objavuje aj v názvoch rádii ako napr. RockFM, RádioFM, BestFM a pod. Preto nemožno súhlasiť ani s názorom prihlasovateľa, že v prípade prihlasovaného označenia sa jedná o rozpoznateľnú odchýlku vo formulácii prihlasovaného slovného spojenia od spôsobu obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov k pomenovaniu výrobkov alebo služieb, alebo ich zásadných vlastností, ktorá by prepožičala slovnému spojeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Nemožno preto akceptovať vyjadrenie prihlasovateľa, že uvedené slovné prvky samostatne ale aj ako celok sú vo vzťahu k prihlasovaným službám fantazijné. Naopak, prihlasované označenie „BiznisFM“ v minimálnej grafickej úprave, ktorá označeniu ako celku nedodáva rozlišovaciu spôsobilosť, môže byť relevantným zákazníkom vnímané len ako informácia o zameraní danej vysielať stanice, ale nedokáže identifikovať konkrétneho poskytovateľa služieb.

Čo sa týka opätovného poukazovania prihlasovateľa na úradom registrované ochranné známky obsahujúce slovný prvok „biznis“, ktoré úrad akceptoval podľa prihlasovateľa práve preto, že tento slovný prvok má rozlišovaciu spôsobilosť, pričom v prípade prihlasovaného označenia úrad nepostupuje rovnako a že v rámci zásady predvídateľnosti a jednotnosti správnych rozhodnutí by podľa prihlasovateľa malo byť o podobných

označeniach rozhodované zhodne úrad konštatuje, že ide o rôzne ochranné známky týkajúce sa rôznych tovarov a služieb. Tieto ochranné známky sú pritom tvorené rôznymi slovnými prvkami, vrátane sloganu, ktorých posúdenie sa vždy viaže na ich vzťah ku konkrétnym tovarom a službám. Navyše pochádzajú z rôznych období od septembra roku 1994, t. j. najstaršia uvádzaná ochranná známka je takmer šesťdesiat rokov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako oblasť práva vo všeobecnosti, tak aj známkové právo sa prispôsobuje spoločenským zmenám a potrebám, čo sa samozrejme prejavuje v tom, že aj prax úradu sa postupne mení a vyvíja v závislosti od spoločenskej situácie. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že na úrovni Európskej únie v posledných rokoch čoraz viac vystupujú do popredia snahy o harmonizáciu postupov národných úradov pre ochranné známky v rozhodovacom procese, čo taktiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje vývoj a smerovanie praxe úradu. Niektoré ochranné známky uvedené prihlasovateľom boli pritom zapísané do registra ochranných známkov ešte pred vstupom SR do Európskej únie.

V prípade, že prihlasovateľ považuje výsledok prieskumu prihláseného označenia za nesprávny, je potrebné uviesť argumenty, ktoré považuje za odôvodňujúce jeho presvedčenie. Samotné poukazovanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť svoju funkciu, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známkov. Zároveň je potrebné dodať, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektoré z uvedených ochranných známkov nemali byť zapísané do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky, malo byť zapísané ako ochranná známka. Takáto skutočnosť by mohla byť dôvodom podania návrhu na vyhlásenie dotknutej ochrannej známky za neplatnú, nie však dôvodom na zápis iného, v tomto prípade prihláseného označenia, ktoré nespĺňa predpoklady na zápis do registra ochranných známkov.

K poukázaniu prihlasovateľa na to, že prihlasované označenie „ByznysFM“, podané v žiadosti o zápis do registra ochranných známkov na Úrade priemyselného vlastníctva ČR pod č. 511363 nebolo zo strany českého úradu namietané, možno uviesť, že možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posúdiť výlučne na základe zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom sa musí posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Je potrebné tiež uviesť, že úrad nie je viazaný rozhodnutím iných úradov o možnosti zápisu predmetného označenia ako ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení ako aj skutočnosti, že prihlasovateľ nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona a preto 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 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 je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známkov a dizajnov

Doručiť:  
GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o.  
JUDr. Tomáš Gálik  
Krátka 8  
811 03 Bratislava