



Banská Bystrica 9. novembra 2015  
POZ 5230-2014 II/114-2015

### ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 13. marca 2015 prihlasovateľom DYNAMIC GROUP, spol. s r. o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha – Strašnice, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s. r. o., Krátka 8, 811 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5230-2014/Z-60-2015 z 30. januára 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „BiznisFM“, č. spisu POZ 5230-2014, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5230-2014/Z-60-2015 z 30. januára 2015 sa potvrdzuje.

#### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5230-2014/Z-60-2015 z 30. januára 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnéj ochrannej známky v priloženej úprave „BiznisFM“, č. spisu POZ 5230-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 5230-2014“), pre všetky nárokované služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia, bolo konštatovanie, že slovné označenie v priloženej úprave „BiznisFM“ prihlásené 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 v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože je tvorené výlučne údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie charakteru a zamerania poskytovaných služieb. Prihlásené označenie poskytuje relevantnému spotrebiteľovi len priamu a jednoznačnú informáciu, že rozhlasové a televízne vysielanie je svojím obsahom zamerané na oblasť obchodu a podnikania. Prvostupňový orgán v danej súvislosti poukázal na to, že slovný prvok „biznis“ predstavuje jednak fonetický zápis anglického slova „business“, čo znamená „obchod, podnikanie“ a zároveň predstavuje cudzie slovo majúce rovnaký význam ako v angličtine (Veľký slovník cudzích slov, Samo, 2003), pričom bežnej verejnosti je všeobecne známe. Čo sa týka skratky „FM“, prvostupňový orgán uviedol, že ide o skratku pre „frekvenčnú moduláciu“ ([www.skratky.sk](http://www.skratky.sk)), ktorá sa bežne používa pri uvádzaní vysielaných frekvencií a často sa objavuje aj v názvoch rádii, ako napr. RockFM, RádioFM, BestFM a pod. Prihlásené označenie „BiznisFM“ v minimálnej grafickej úprave, ktorá označeniu ako celku nedodáva rozlišovaciu spôsobilosť, môže byť relevantným zákazníkom vnímané len ako informácia o zameraní danej vysielacej stanice, ale nedokáže identifikovať konkrétneho poskytovateľa služieb.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzali správy z úradu zo 7. mája 2014 a 18. septembra 2014, ktorými bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu

zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojich odpovediach zo 14. júla 2014 a 24. novembra 2014 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v predmetných správach úradu, a preto tento pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoj nesúhlas so záverom prvostupňového rozhodnutia, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je opisné vo vzťahu ku všetkým nárokoványm službám.

V súvislosti so slovným prvkom „biznis“ prihlasovateľ opätovne poukázal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-383/99 P „Procter & Gamble Company vs. OHIM“ z 20. septembra 2001, 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“. Prihlasovateľ znovu uviedol, že slovný prvok „biznis“ nie je bežne používaným výrazom v anglickom jazyku. Toto slovo podľa prihlasovateľa nemožno stotožňovať so slovom „business“, nakoľko sa tieto odlišujú z vizuálneho i sémantického hľadiska. Podľa prihlasovateľa slovný prvok „biznis“ vykazuje určitú mieru neobvyklosti, a tak prispieva k rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o slovný prvok „FM“, prihlasovateľ taktiež nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že vo význame „frekvenčná modulácia“ daná skratka predstavuje vo vzťahu k prihláseným službám všeobecný slovný prvok často používaný v názvoch rádii, a preto použitie slovného prvku „FM“ neposkytuje rozpoznateľnú odchýlku od obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov. Takýto názor prvostupňového orgánu je podľa prihlasovateľa úplne v rozpore s predchádzajúcou praxou úradu, pričom prihlasovateľ ďalej v odôvodnení rozkladu poukázal na ochranné známky podobného charakteru, ktoré boli v minulosti zaregistrované pre obdobný okruh služieb. Uviedol ochranné známky č. 221387 „Rádio\_FM“, č. 179301 „classic fm“, č. 192296 „Biznis“ a poznamenal, že ak v dôsledku zmenenej praxe úrad tieto ochranné známky považoval za známky bez rozlišovacej spôsobilosti, mal zahájiť z moci úradnej konanie podľa § 35 zákona o ochranných známkach o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú. Keďže tak úrad neučinil, stále považuje tieto ochranné známky za majúce rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ tiež namietol, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí na jednej strane odvolával na harmonizáciu postupov národných úradov Európskej únie v rozhodovacom procese a na strane druhej, pokiaľ išlo o poukaz na označenie „ByznysFM“, č. spisu POZ 511363, prihlásené na Úrade priemyselného vlastníctva v Českej republike, ktorého vecný prieskum na absolútne dôvody prebehol bez akýchkoľvek výhrad k rozlišovacej spôsobilosti a prihláška ochrannej známky bola českým úradom zverejnená 21. januára 2015, sa odvolal na princíp autonómie úradu a jeho neviazanosti rozhodnutiami iných orgánov.

Záverom odôvodnenia rozkladu prihlasovateľ uviedol, že jednou z hlavných zásad správneho konania je zásada predvídateľnosti, označovaná tiež ako zásada legitímneho (oprávneného) očakávania alebo zásada materiálnej rovnosti rozhodovania, ktorá je zakotvená v čl. 3 ods. 5 zákona č. 97/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“), podľa ktorého „správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“. Vzhľadom k tomu, že podľa prihlasovateľa v obdobných predchádzajúcich prípadoch prihlášok ochranných znáмок bolo žiadostiam o registráciu vyhovené, považuje výsledok napadnutého rozhodnutia za porušenie zásady predvídateľnosti správnych rozhodnutí a ústavne zaručeného práva na rovnosť v právach.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby podanému rozkladu bolo vyhovené a prvostupňové rozhodnutie bolo zmenené tak, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a bolo tak umožnené ďalšie konanie o prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 5230-2014.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmalo napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdilo dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Prihláška slovnjej ochrannej známky v priloženej úprave „BiznisFM“, č. spisu POZ 5230-2014, bola prihlasovateľom DYNAMIC GROUP, spol. s r. o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha – Strašnice, Česká republika, podaná 31. marca 2014 pre služby „*rozhlisová, televízna a online reklama; spracovanie textov; reklamné a propagačné služby v oblasti televízie, káblovej televízie, internetového rádiového vysielania; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach*“ v triede 35, „*telekomunikačné služby; rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie; zasielanie správ; internetové rádiové vysielanie; spravodajské agentúry*“ v triede 38, „*športové a kultúrne aktivity, vzdelávacie a zábavné služby; tvorba rozhlasových a televíznych programov; rozhlasová a televízna zábava; tvorba rozhlasového a televízneho spravodajstva; poskytovanie informácií o športe a zábave prostredníctvom celosvetovej počítačovej siete; vydávanie elektronických časopisov, periodík, kníh, multimediálnych dokumentov, prezentácií a katalógov*“ v triede 41 a „*tvorba a udržiavanie webových stránok, portálov a aplikácií vrátane multimediálnych a 3D aplikácií (pre tretie osoby); navrhovanie a tvorba počítačových databáz; hostovanie na informačných a spravodajských portáloch; poradenstvo a konzultácie vzťahujúce sa k vyššie uvedeným službám*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5230-2014 v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zotrval na konštatovaní o zápisnej spôsobilosti prihláseného slovného označenia v priloženej úprave „BiznisFM“ pre všetky nárokované služby.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je

spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písmene c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovnými prvkami „BiznisFM“, ktoré sú zobrazené v jednoduchej grafickej úprave písma. Prihláška ochrannej známky, predmetom ktorej je prihlásené označenie, je nárokovaná pre služby v triedach 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré, ako správne skonštatoval prvostupňový orgán, tvoria homogénnu skupinu služieb v oblasti rozhlasového a televízneho vysielať vrátane tvorby programov a súvisiacich služieb. Pokiaľ ide o samotné slovné prvky, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že slovo „biznis“ možno nájsť v elektronickom lexikóne slovenského jazyka ([www.slex.sk](http://www.slex.sk)), kde je hodnotené ako subštandardné slovo vo význame „obchod“. Slovníky cudzích slov taktiež obsahujú slovo „biznis“ s vysvetlením významu slova ako „obchod, podnikateľská činnosť, podnikanie“ ([www.cudzieslova.sk](http://www.cudzieslova.sk); <http://www.mojoslovník.sk/slovo/biznis>). Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v súčasnosti je dané slovo v ústnom i písomnom styku bežne používané, chápané a zrozumiteľné, a preto nie je potrebné ho odkazovať na anglické slovo „business“, z ktorého pôvodne vzniklo. Slovenský jazyk sa vyvíja a často je obohacovaný o slová cudzieho pôvodu, najmä anglického, ktoré sa stanú súčasťou jazyka v poslovenčenej forme. Takýto trend zaznamenali aj iné jazyky, čo je výsledkom zblížovania kultúr a národov v súčasnej dobe. Uvedený trend je preto potrebné zobrať do úvahy aj v prípade významového rozboru slova „biznis“, ktoré je potrebné s ohľadom na uvedené

Kód poľa sa zmenil

Kód poľa sa zmenil

Kód poľa sa zmenil

považovať za plnovýznamové slovo, ktoré je bežné a často používané širokou slovenskou verejnosťou na pomenovanie podnikateľskej činnosti, zväčša úspešnej, obchodu, ako aj zárobku či zisku z tejto činnosti. Z uvedených dôvodov orgán rozhodujúci o rozklade odmieta argument prihlasovateľa, že slovo „biznis“ vykazuje istú mieru neobvyklosti alebo odchýlku od bežného jazyka v zmysle rozsudku Súdneho dvora vo veci C-383/99 P „Procter & Gamble Company vs. OHIM“ z 20. septembra 2001, na ktorý sa prihlasovateľ odvolal.

Pokiaľ ide o ďalší slovný prvok „FM“, tento predstavuje skratku používajúcu sa v oblasti prenosu telekomunikačných signálov, čiže aj v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Pri bezdrôtovom prenose správ na veľké vzdialenosti sa využíva prenos pomocou elektromagnetického poľa. Toto elektromagnetické pole vzniká premenou striedavého prúdu pretekajúceho anténou. Vo všeobecnosti platí, že striedavé prúdy s vyšším opakovacím kmitočtom sa premieňajú na elektromagnetické pole (vlnenie) s väčšou účinnosťou ako prúdy s nižším opakovacím kmitočtom. Z tohto dôvodu sa musí správa (signál), ktorá sa má prenášať bezdrôtovo, nejakým vhodným spôsobom premeniť – pretransformovať do oblasti prúdov s vyššími frekvenciami. Dôležitou požiadavkou je pritom, aby proces transformácie neovplyvnil obsah a vlastnosti prenášanej správy. Riešenie tohto problému prináša jeden zo spôsobov transformácie nazývaný modulácia. Jedným zo základných typov modulácií je práve frekvenčná modulácia (skratka „FM“), ktorou sa mení frekvencia nosnej vlny, pričom amplitúda a fáza ostávajú konštantné. Okrem tohto odborného vysvetlenia sa skratka „FM“ spája v povedomí širokej verejnosti ako zaužívané, aj keď nesprávne, označenie na rozhlasové vysielanie na veľmi krátkych vlnách (VKV).

Z uvedených informácií vyplýva, že skratka „FM“ predstavuje termín v oblasti prenosu telekomunikačných signálov a ich modulácie, resp. môže byť vnímaná aj vo význame rozhlasové vysielanie na veľmi krátkych vlnách, a preto má tento prvok vo vzťahu k službám v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a službám s nimi súvisiacim opisný charakter.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán zastáva názor, že prihlásené označenie „BiznisFM“ bude tak odborne vzdelaným, ako aj priemerným spotrebiteľom vnímané ako označenie či názov rozhlasového alebo televízneho vysielania, resp. programu zameraného na oblasť obchodu a podnikania. Prihlásené označenie tak nie je fantazijné vo vzťahu k prihláseným službám, ktoré tvoria homogénnu skupinu služieb v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vrátane tvorby programov a súvisiacich služieb, a preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Prihlásené označenie opisuje predmet či charakter predmetných služieb, a preto je zápisne nespôsobilé aj podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Pokiaľ ide o priloženú úpravu prihláseného označenia orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán považuje túto za minimálnu a nespôsobilú pridať označeniu rozlišovaciu schopnosť v takej miere, aby učinila prihlásené označenie za spôsobilé pre zápis.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na zaregistrované ochranné známky č. 221387 „Rádio FM“, č. 179301 „classic fm“, č. 192296 „Biznis“, ktoré, hoci pozostávajú podľa prihlasovateľa z obdobných slovných prvkov, neboli posúdené ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Dané ochranné známky boli zaregistrované pred niekoľkými rokmi a v tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že prax úradu pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlásených označení prešla v priebehu rokov určitým vývojom, ktorý bol vyvolaný aj na základe spoločenských zmien nielen v rámci Slovenska, ale aj na úrovni Európskej únie. Za takéto dlhé obdobie môže zároveň podliehať zmenám spôsobom vnímania určitých označení priemerným spotrebiteľom, t. j. zatiaľ čo určité označenie v minulosti mohlo byť originálne, v súčasnosti už takúto povahu z pohľadu priemerného spotrebiteľa nemusí mať. Zápisná spôsobilosť označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky je úradom vždy skúmaná v zmysle platného zákona o ochranných známkach, s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu dané charakterom a druhom označenia a prihlásenými tovarmi a službami, pričom rozhodovanie je založené na správnej úvahe vychádzajúcej zo skutkového stavu daného prípadu, zohľadňujúc a vykonajúc dôkazy predložené účastníkom konania. Orgán rozhodujúci o rozklade napokon tiež uvádza, že len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu a v prvostupňovom rozhodnutí funkciu ochrannej známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných znáмок. Ak sa prihlasovateľ domnieva, že niektorá z uvedených ochranných znáмок nemala byť zapísaná do registra, nejde o argument svedčiaci v prospech toho, že by prihlásené označenie, napriek tomu, že nespĺňa zákonom stanovené podmienky na zápis, malo byť zapísané ako ochranná známka. Samotný zápis ochranných znáмок v registri tiež nemôže prihlasovateľovi vypovedať o okolnostiach ich zápisu (napr. či nebola preukazovaná

rozlišovacia spôsobilosť), preto odkaz prihlasovateľa na zapísané ochranné známky nemožno bez ďalšieho považovať za postačujúci na prekonanie uplatnených zápisných výluk, ktoré sa týkajú jeho prihláseného označenia.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, aby úrad z moci úradnej v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach inicioval konania o neplatnosti ochranných známk z dôvodu, že v dôsledku vývinu praxe nemajú v súčasnosti rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť označení predstavujúcich zapísané ochranné známky sa posudzuje vždy k dátumu zápisu ochrannej známky do registra, a preto by také konanie neodzrkadlilo súčasný trend posudzovania rozlišovacej spôsobilosti. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ochranná známka č. 179301 „classic fm“ bola na zápis prihlásená 26. septembra 1994, do registra zapísaná 19. januára 1998 a zanikla 26. septembra 2004. Ochranná známka č. 192296 „Biznis“ bola prihlásená 30. novembra 1998, zapísaná do registra 26. septembra 2000 a zanikla 30. novembra 2008. V prípade týchto ochranných známk ide teda o staršie ochranné známky, ktoré už zanikli, a preto už v súčasnosti úrad nemá dôvod zaoberať sa rozlišovacou spôsobilosťou týchto ochranných známk. Prihláška ochrannej známky č. 221387 „Rádio FM“ bola na úrade podaná 24. júla 2007 a do registra zapísaná 15. apríla 2008. Je síce stále platná, ale vzhľadom na dátum zápisu rovnako aj túto ochrannú známku možno považovať za staršiu, pričom jej zápis taktiež nepredstavuje relevantný argument svedčiaci v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o prihlášku označenia „ByznysFM“, č. 511363, podanú v Českej republike, táto bola prihlásená v inej krajine a úradu nie sú známe okolnosti jej zápisu ako ochrannej známky. Navyše postup národných úradov iných krajín nie je pre slovenský úrad právne záväzný.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že argumenty prihlasovateľa poukazujúce na staršie ochranné známky nie sú pre posúdenie predmetnej veci relevantné, nebolo preukázané, že ide o skutkovo zhodné alebo podobné okolnosti ako v preskúmanom prípade, a preto tvrdenie prihlasovateľa, že nebola naplnená zásada predvídateľnosti rozhodnutí a rovnosti práv, možno považovať za bezpredmetné a účelové. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že ustanovenie § 3 ods. 5 správneho poriadku nebolo prvostupňovým rozhodnutím porušené.

Prihlasovateľ priložil počas prvostupňového konania ku svojim vyjadreniam výpisy zo slovenského a českého známkového registra a z registra medzinárodných ochranných známk týkajúce sa rôznych ochranných známk obsahujúcich slovné prvky ako „bussines“, „biznis“, „RADIO“, „ByznysFM“, nečitateľné výtlačky z webovej stránky SEZNAM.SK, výtlačok z webovej stránky „Cambridge Dictionaries Online“ s vyhľadáním významov pre slovo „biznis“. Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že v prípade predmetných ochranných známk nejde o analogické prípady, sú to zväčša staršie ochranné známky, niektoré už zaniknuté, iné zas nemajú ochranu v Slovenskej republike alebo nie sú prihlásené pre totožné služby a navyše, v niektorých prípadoch ide o slogany typu „Energia pre Váš biznis“, „Riešenia pre lepší biznis“ a podobne. V nadväznosti aj na vyššie uvádzané dôvody orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje tieto dôkazy za relevantné a svedčiace v prospech rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Výtlačkami z webových stránok SEZNAM.SK mal prihlasovateľ v úmysle dokázať neobvyklosť spojenia „BiznisFM“, keďže po zadaní daného pojmu do vyhľadávača neboli nájdené žiadne výsledky a rovnako neobvyklosť samotného slova „biznis“ mala byť preukázaná výtlačkom z webovej stránky „Cambridge Dictionaries Online“, keďže ani v tomto prípade nebolo dané slovo vyhľadané. V danej súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na vyššie uvedené argumenty ohľadom používania slova „biznis“ v slovenskom jazyku, ako aj na význam skratky „FM“. Navyše výtlačky z webovej stránky SEZNAM.SK boli predložené v nečitateľnej forme, takže aj z tohto dôvodu nemôžu byť akceptované.

S príhľadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci a nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „BiznisFM“, č. spisu POZ 5230-2014, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie

zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

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