



Banská Bystrica 8. 3. 2019
POZ 1732-2016/Z-121-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1732-2016 s názvom „Zem spieva“ z 12.8.2016 prihlasovateľa Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika,

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 ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 6.12.2016 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok 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.

Predmetné označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 38, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 6.12.2016 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované výlučne slovné označenie „Zem spieva“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby. Uvedené vyplýva z toho, že prihlasované označenie „Zem spieva“ je tvorené názvom významného česko-slovenského dokumentárneho filmu režiséra, folkloristu a fotografa Karola Plicku. Základnú dejovú osnovu tvorí vidiecky život s neustálym prírodným kolobehom od konca zimy až do jesene. Originálny negatív filmu zhorel pri požiari v zlínskych ateliéroch v roku 1944. Vo svojej dobe išlo o unikátny dokument, vonkoncom sa odlišujúci od vtedajšej filmovej tvorby. Na výrobe sa okrem spoločnosti Lloyd podieľala Matica slovenská a jeho vznik podporil aj vtedajší prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk (zdroj: slovenská wikipedia).

Úrad k vyššie uvedenému dodal, že z hľadiska významnosti a výnimočnosti daného diela by príslušní spotrebitelia vnímali prihlasované označenie vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám len ako odkaz na príbeh uvedeného filmu, pričom relevantná verejnosť tak nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Úrad v závere prieskumu ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená 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. Keďže prihlásené výlučne slovné označenie vyššie zadeklarovanú funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom doručeným úradu 21.4.2017, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V prvom rade prihlasovateľ uviedol, že znenie slovnnej ochrannnej známky „Zem spieva“ je v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako aj judikatúry európskych súdov potrebné „*považovať za označenie z pohľadu „absolútnej“ rozlišovacej schopnosti (schopnosti kombináciou navrhnutých slov vymedziť resp. priradiť výrobky alebo služby výhradne príslušnému a teda konkrétnemu výrobcovi/poskytovateľovi) za označenie s bežnou rozlišovacou schopnosťou*“. Vysvetľuje to tým, znenie predmetného označenia je síce tvorené kombináciou dvoch bežných slov, avšak ich významový obsah vraj žiadnym priamym spôsobom nesúvisí s výrobkami resp. službami, pre ktoré má byť označenie registrované ako ochranná známka (nejde vraj o slová explicitne pomenújúce príslušné výrobky alebo služby ako napr. televízna show, tv program, folklórna show atď.).

K tomu prihlasovateľ dodal, že pojem „absolútnej“ uviedol v úvodzovkách z dôvodu, že „*v tomto prípade ide o odlišné použitie tohto pojmu ako je bežné v odbornej literatúre resp. judikatúre*“, avšak v danom prípade deklaruje, že „*nejde o štandardné posúdenie relatívnej rozlišovacej schopnosti, nakoľko neexistuje skoršia ochranná známka v tomto alebo podobnom znení*“, pričom vraj ani úrad z hľadiska absolútnej rozlišovacej spôsobilosti nespochybnil v zmysle sémantiky (tzn. z hľadiska významového obsahu predmetného označenia) spôsobilosť tohto označenia odlišiť tovary a služby od tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Nadväzne prihlasovateľ uviedol svoj názor, že zápisná nespôsobilosť prihláseného označenia bola zo strany úradu vyvedená nie na základe absolútnych prekážok, ale v princípe vraj na základe relatívnych prekážok dotknutého označenia, keďže ide iba o možnú zámenu s filmovým dokumentom Karola Plicku z roku 1933 s rovnakým názvom, a to aj napriek skutočnosti, že so spomenutým dielom sa nespája žiadna ochranná známka. Prvú časť svojich argumentácií prihlasovateľ uzavrel konštatovaním, že „*pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti navrhovanej ochrannnej známky je nevyhnutné analogicky uplatniť zásady a princípy pre posudzovanie relatívnej rozlišovacej spôsobilosti a teda možnosti zámeny navrhovanej ochrannnej známky z existujúcim výrobkom totožného názvu*“.

Úrad, vychádzajúc z vyššie uvedenej argumentácie prihlasovateľa, uvádza, že zhodnotenie výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti predmetného označenia zo strany prihlasovateľa v tom zmysle, že úrad vyvodil zápisné prekážky označenia ako prekážky relatívne (a teda nie absolútne), má jednoznačne za to, že takéto tvrdenie prihlasovateľa je nenáležité a z metodického hľadiska mylné. Prihlasovateľ si v rámci svojej argumentácie neuvedomil zásadnú skutočnosť, a síce, že absolútne dôvody zápisných prekážok označení nespočívajú výlučne iba v opisnosti označení, ktorá býva vyvodzovaná na základe ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ale môžu spočívať aj v celej škále ďalších ustanovení v rámci § 5 citovaného zákona. K tomu je potrebné dodať, že úrad ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona v rámci daného prieskumu vôbec neuplatnil, takže výčitka voči úradu zo strany prihlasovateľa, že nevážil možnú opisnosť, alebo naopak fantazijný charakter prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom alebo službám, je irelevantná. Úrad totiž vyvodil zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia na základe iného ustanovenia, a síce paragrafu 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, keď svojou analýzou v rámci prieskumu zistil absenciu rozlišovacej spôsobilosti označenia práve z titulu známosti filmového diela Karola Plicku, Totiž tento film je zapísaný v povedomí slovenskej verejnosti ako prvý zvukový film so zameraním na slovenský folklór. Z dostupných informácií je tiež známa skutočnosť, že tvorcovia seriálovej súťaže Zem spieva, ktorej názov je predmetom prihlášky ochrannnej známky, sa inšpirovali práve Plickovým dielom. Na základe uvedeného si potenciálny užívateľ predmetných tovarov a služieb automaticky vytvorí asociáciu názvu Zem spieva s prihlásenými tovarmi a službami, ako aj so súvisiacimi komplementárnymi tovarmi a službami. Ako príklad je možné uviesť rôzne nosiče v triede 9, či noviny, časopisy, publikácie, knihy v triede 16 a pod., ktorých obsahom môže byť predmetné dielo. Pritom nemusí ísť o opis druhu výrobku či druhu služby, ako sa to prihlasovateľ snaží navodiť, ale ide len o absenciu rozlišovacej spôsobilosti z titulu § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, keď spotrebiteľ-užívateľ nie je schopný rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných osôb. Táto skutočnosť je podčiarknutá aj tým, že prihlasovateľ podal predmetnú prihlášku v dátume pred uvedením vôbec prvej časti svojho projektu v televíznom vysielaní nazvaného prihláseným označením. Z vyššie uvedenej analýzy vyplýva, že prihlasovateľ v úvode danými argumentmi neprekonal úradom vytýkané zápisné prekážky predmetného označenia.

Prihlasovateľ sa v ďalšej časti svojich argumentácií odvolal na ustálenú judikatúru, keď ako príklad uviedol rozsudok Najvyššieho správneho súdu čj. 4 As 31/2008 a rozsudok ESD vo veci T-441/05 IVG Immobilien AG v. OHIM, na základe ktorých poukázal na konštatovanie v znení „*rozlišovaciau spôsobilosť je nutné*

posudzovať nielen z pohľadu individuálnych vlastností označenia, ale tieto je vždy nutné posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa, pričom pri posudzovaní by sa malo predovšetkým vychádzať z okruhu priemerných spotrebiteľov v rámci príslušnej oblasti, pre ktorú je navrhované označenie registrované“. Na základe ďalšej judikatúry z rozsudku Najvyššieho správneho soudu č.j. 7 As 39/2008 poukázal aj na to, že „je neprípustné vyvodzovať závery o priemernom spotrebiteľovi z vnímania či charakteristiky konkrétneho spotrebiteľa. Priemerného spotrebiteľa, ktorému je výrobok alebo služba určená tak nie je možné subjektivizovať na jednu individualitu s konkrétne určenými vlastnosťami, ale je vždy potrebné skúmať vnímanie celej relevantnej skupiny spotrebiteľov, kde napriek určitým spoločným znakom, sa vnímanie jednotlivých osôb v tejto skupine spotrebiteľov môže výrazne líšiť“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v prípade predmetného označenia je nepochybné, že medzi názvom filmového diela (Zem spieva) a predmetným rovnomeným označením „*existujú prieniky*“, vzhľadom na charakter prihlásených tovarov a služieb a charakter diela, na ktoré úrad odkazuje, a to aj v prípade zohľadnenia relevantnej skupiny priemerných spotrebiteľov, ktorým sú dané tovary a služby určené. Nadväzne k tomu dodal, že „*napriek existencii prienikov medzi uvedenými skupinami spotrebiteľov, tieto v žiadnom prípade nie je možné považovať za zhodné a to ani prevažne*“. Prihlasovateľ to spresnil tým, že skupina spotrebiteľov prevažne staršieho veku či odborne filmovo zameraná, ktorá si spája označenie „Zem spieva“ s filmovým dokumentom Karola Plicku, je vraj nepochybne výrazne menšia ako skupina rôznorodých spotrebiteľov mladšieho veku, ktorá označenie jednoznačne vníma výlučne v spojitosti s televíznou show RTVS. Toto tvrdenie sa prihlasovateľ snaží podložiť internetovým článkom <https://medialne.etrend.sk/televizia/finale-zem-spieva-dominovalo-farmu-zdolala-filmova-premiera.html>, v ktorom sa uvádza, že predmetný program dosahoval výrazne nadpriemerné výsledky aj v kategóriách tzv. mladších divákov (tzv. komerčná cieľovka, vid. napr. 241-tisíc mladších divákov pri finále). Túto časť argumentácií prihlasovateľ uzavrel tvrdením, že „*je viac ako pravdepodobné, že drvivá väčšina mladších divákov dielo Karola Plicku vôbec nepozná a označenie Zem spieva sa im spája výlučne s televíznou show RTVS*“. Toto tvrdenie sa snaží ešte podčiarknuť svojim názorom, že samotné filmové dielo sa nevyznačovalo výnimočným komerčným úspechom resp. nezískalo výnimočný ohlas u širokej verejnosti (ako napr. iné „klasické“ filmové diela napr. Perinbaba, Pachohybský zbojník, Nevera po Slovensky atď.), ale „*jeho rozpoznateľnosť vyplýva primárne iba z jeho „„remeselnej““ špecifickosti*“. Už len dodal, že „*na druhej strane televízna show RTVS „Zem spieva“ získala obrovský úspech a tým aj povedomie u širokej verejnosti, pričom z výsledkov sledovanosti jednoznačne vyplýva, že show oslovila aj diváka, ktorý bežne televízne programy nesleduje a teda je viac ako pravdepodobné, že filmové dielo Karola Plicku nepozná*“.

Úrad, vychádzajúc z vyššie uvedeného, nespochybňuje skutočnosť, ktorú prihlasovateľ rozsiahlejšie opísal ohľadom významnosti jeho televízneho programu, ktorý uviedol pod názvom „Zem spieva“, avšak porovnanie medzi filmovým dielom Karola Plicku a daným televíznym programom, pokiaľ ide o ich významnosť z hľadiska počtu resp. rozsahu relevantnej verejnosti na území Slovenskej republiky, je absolútne irelevantné. Vyplýva to z toho, že spomínané dielo Karola Plicku je dlhodobo známe a typické pre folklór, pričom jeho názov tvorený slovným spojením „Zem spieva“ sa stal takpovediac symbolom folklóru. Pojem „Zem spieva“ tak inšpiroval aj v ďalšom období umelcov či tvorcov zameraných na folklórnu oblasť, napr. v r. 1966 vznikol film „Zem spieva – Branovo“ http://www.jankohrasko.sk/televizia_video/15536/zem-spieva-branovo-1966/, ktorého obsah je taktiež zameraný na oblasť folklóru. V neposlednom rade aj samotný prihlasovateľ priznal, že názov jeho televízneho programu vznikol na základe inšpirácie pôvodného filmu Karol Plicku „Zem spieva“. Na druhej strane je však potrebné uviesť, že prieskum prihláseného označenia „Zem spieva“, týkajúceho sa spomínaného zábavného programu prihlasovateľa, nie je možné časovo vzťahovať k súčasnému obdobiu, ale jedine k dátumu podania predmetnej prihlášky ochrannej známky (t.j. 12.8.2016). Ako prihlasovateľ sám uviedol v závere svojho listu z 21.4.2017, daný televízny program pod názvom „Zem spieva“ bol v televízii odštartovaný až v decembri 2016 (aj webový článok, na ktorý prihlasovateľ poukázal vyššie, je datovaný až k 10.4.2017), z čoho jednoznačne vyplýva, že k dátumu podania predmetnej prihlášky ochrannej známky bola významnosť tohto projektu z pohľadu akéhokoľvek relevantného spotrebiteľa, užívateľa či diváka na území Slovenskej republiky prakticky nulová. To znamená, že v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky jednoznačne platilo, že relevantná verejnosť, ktorú predstavuje skupina ľudí zaujímajúca sa o filmovú tvorbu a kultúru, si mohla spájať významový obsah prihláseného označenia výlučne s dielami zameranými na folklórnu oblasť, avšak iba s tými, ktoré sa dostali do povedomia relevantnej verejnosti ešte pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky. Čiže, že ani v tejto časti svojich argumentácií, prihlasovateľ neprispel k prekonaniu zápisných prekážok predmetného označenia.

Prihlasovateľ sa v ďalšom argumente znovu oprel o judikatúru Európskeho súdneho dvora, keď poukázal na rozsudok ESD z 29.9.1998 – Canon C-39/9 citujúc „*ochranné známky, ktoré majú vysokú rozlišovaciu*

spôsobilosť, či už v dôsledku svojej povahy alebo z dôvodu známosti na trhu, sú chránené vo väčšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia“. Nadväzne k tomuto konštatovaniu, prihlasovateľ vo všetkých zvyšných odsekoch svojej odpovede v liste z 21.4.2017 opätovne vyhodnocuje a porovnáva už viackrát spomínané filmové dielo Karola Plicku a jeho zábavný program pod názvom „Zem spieva“ (nehovoriac o tom, že znova nekorektne zadeklaroval úradom posudzované zápisné prekážky predmetného označenia ako „relatívne“ a následne na základe toho nenáležite považuje názov dotknutého filmu „Zem spieva“ za skoršiu ochrannú známku). Toto porovnávanie spočíva v opakovanom vyzdvíhovaní televíznej show „Zem spieva“ nad významnosť filmu „Zem spieva“, k tomu tiež dodal, že rozlišovacia spôsobilosť predmetného označenia nie je konštantná a môže sa časom meniť, pričom stupeň rozlišovacej spôsobilosti označenia „Zem spieva“ stúpa v prospech prihlasovateľovho zábavného programu a naopak, klesá v neprospech filmového diela Karola Plicku. V závere svojich argumentácií, prihlasovateľ sám priznáva, že spustenie jeho programu nastalo až v decembri 2016 (tzn. štyri mesiace po podaní predmetnej prihlášky) a nadväzne poukazuje na väčší počet internetových domén, podporujúcich jeho tvrdenia o priebežnom stúpaní významnosti tohto televízneho programu od jeho začiatku. Svoje argumentácie napokon uzavrel konštatovaním, že „rozlišovacia spôsobilosť navrhovaného označenia sa vo vzťahu k RTVS od posledného posudzovania úradom výrazným spôsobom zvýšila a teda získala výrazný tzv. sekundárny význam“.

Úrad reagujúc na záverečné argumentácie prihlasovateľa len opakovane zdôrazňuje, že vzhľadom na už vyššie vysvetlenú irelevantnosť porovnávania stupňa rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám (keď tento stupeň bol v čase podania predmetnej prihlášky na nulovej úrovni) s rozlišovacou spôsobilosťou nezapísaného označenia tvoriaceho názov daného filmového diela Karola Plicku, spolu s poukázaním na internetové domény potvrdzujúce iba neskorší vzrast popularity televízneho programu pod názvom „Zem spieva“, sú pre prekonanie zistených zápisných prekážok prihláseného označenia bezpredmetné. Čiže ani tieto argumenty neprispeli k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „Zem spieva“ nie je možné zapísať do registra ochranných známok, 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 známok a dizajnov

Doručiť:
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava 45

