

Banská Bystrica 21. 11. 2022
POZ 3051-2021/Z-324-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 3051-2021 z 29.11.2021 prihlasovateľa spoločnosti Filmarina s. r. o., Klincová 2136/35, Bratislava-Ružinov, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť MG LEGAL s.r.o., Hlavná 6, Košice-Staré Mesto,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 z dátum 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.

Skúmané označenie „**Filmarina**“ je prihlásené pre tovary v triedach 9 a 11, a pre služby v triedach 35, 37, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení zo 6.12.2021 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Filmarina“ je tvorené jedným slovným prvkom, ktorý predstavuje pojem obsahujúci všednú a nenápadnú pravopisnú chybu (vypustením písmena „č“ a dĺžňa) v rámci hovorového pojmu „filmárčina“, znamenajúceho „zamestnanie, činnosť filmára; filmárstvo“ (viď Slovník súčasného slovenského jazyka z r. 2006, 2011, 2015). K tomu úrad len dodáva, že v známkovej praxi a tiež v zmysle príslušného usmernenia pre prieskum ochranných známkov zo strany úradu EUIPO platí, že pravopisná chyba nemusí zmeniť opisnú povahu označenia, ak je nie je nevšedná. Pritom v konkrétnom prípade je zrejmé, že relevantní spotrebiteľia- užívatelia bez väčšej intelektuálnej námahy okamžite pochopia vyššie špecifikovaný významový obsah prihláseného označenia „Filmarina“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „Filmarina“ len jednoducho opisuje, účel, charakter (iné vlastnosti) a zameranie tovarov prihlásených v triedach 9 a 11, ako aj účel, obsah, charakter (iné vlastnosti) a zameranie služieb v triedach 35, 37, 41 a 43.

Preto je označenie „Filmarina“ vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom a službám označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré ako celok poskytuje relevantným spotrebiteľom-užívateľom predmetných tovarov a služieb, ktorými sú v tomto prípade bežní občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že prihlásené tovary (rôzne kamery, osvetľovacie prístroje, zariadenia a ich príslušenstvo) sú svojim účelom a charakterom zamerané na ich využitie v oblasti filmárskeho povolania resp. filmovania, a tiež, že prihlásené služby (napr. maloobchodné a veľkoobchodné služby s predmetným filmárskymi potrebami, ich inštalácie a opravy, stavba kulís, prenájom osvetľovacích zariadení, vzdelávacie, kultúrne a športové činnosti a hlavne služby úzko späté s filmami, filmovaním, nahrávaním a pod. v triede 41) sú svojim účelom, obsahom a charakterom taktiež zamerané na oblasť filmárskeho povolania resp. filmovania.

Úrad k tomu ešte doplnil, že ide o výlučne slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum svojou odpoveďou uvedenou v liste doručenom úradu dňa 24.1.2022. V ňom zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom daného prieskumu.

V úvode svojich argumentácií poukázal na to, že slovo „FILMARINA“, sa nenachádza v súčasnom Krátkom slovníku slovenského jazyka, ako ani v inom oficiálnom slovníku, a teda že nejde o spisovné a ani o nespisovné slovo. Podľa názoru prihlasovateľa slovo „FILMARINA“ nie je bežne používané a u relevantnej verejnosti nijakým spôsobom neevokuje slovo „filmárčina“. Z toho následne vyvodil, že pokiaľ nejde o slovo, ktoré by bolo súčasťou slovenského jazyka, nie je možné hovoriť ani o tom, že by malo opisný charakter, a že takúto funkciu môžu tvoriť výlučne také slová, ktoré sú súčasťou slovenského jazyka, a teda ktoré sa nachádzajú v slovníku slovenského jazyka. Preto prihlasovateľ považuje odôvodnenie zápisnej výluky prihláseného označenia zo strany úradu z titulu jeho opisnosti za irelevantné. Zároveň tvrdí, že postup úradu nebol správny, pretože pridávanie písmen do slova, resp. ich odoberanie je vraj možné uplatniť pri takmer akomkoľvek osobitnom, bežne nepoužívanom označení s rozlišovacou spôsobilosťou, pričom vznikne slovo svojim významom rovnaké alebo zameniteľné so spisovným slovom tvoriacim slovnú zásobu slovenského jazyka, ktoré je súčasťou Krátkeho slovníka slovenského jazyka. K tomu prihlasovateľ dodal, že v prípade slov „FILMARINA“ a „FILMÁRČINA“, nejde len o chýbajúce písmeno „č“, ale tiež o dĺžku a prvom písmene „a“. Preto vraj nemožno argumentovať, že aj v jednom aj v druhom prípade ide o akúsi gramatickú chybu, či o chybu v písaní. Prvú časť svojich argumentácií prihlasovateľ uzavrel tým, že slovo FILMARINA predstavuje nové slovo, ktoré má podľa jeho názoru osobitný charakter a dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré nie je nijakým spôsobom odvodené od slova „FILMÁRČINA“.

Úrad, vychádzajúc z prvého okruhu argumentácií prihlasovateľa, ktorými sa ťažiskovo opiera o skutočnosť, že pojem „filmarina“ nie je obsiahnutý v žiadnom slovníku slovenského jazyka, uvádza, že v známkovej praxi vôbec nie je zaručený fantazijný - neopisný charakter (a tým aj zápisná spôsobilosť) takých výrazov, ktoré sa nenachádzajú v slovníkoch slovenského jazyka, ak tieto výrazy z pohľadu relevantného spotrebiteľa-užívateľa zjavne a okamžite evokujú ich obsahový význam, priamo opisujúci druh, účel, zameranie či iné vlastnosti, dotknutých tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Prihlasovateľ totiž opomenul zásadný argument uvedený úradom, v rámci ktorého poukázal na príslušné usmernenie pre prieskum ochranných známkov zo strany EUIPO, na základe ktorého „pravopisná

chyba nemusí zmeniť opisnú povahu označenia“. Vzhľadom na to, že vo výsledku prvotného prieskumu nebolo konkretizované dotknuté usmernenie, úrad dopĺňa, že ide o „*USMERNENIA PRE PRIESKUM NA ÚRADE EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (EUIPO), Časť B, Prieskum, Oddiel 4 Absolútne dôvody zamietnutia*“, kap. 2.3 „*Pravopisné chyby a vynechania*“. Okrem vyššie uvedenej citácie, v usmernení sa tiež uvádza, že „*pravopisné chyby v zásade dodajú označeniu dostatočnú mieru rozlišovacej spôsobilosti, ak:*

- *sú pútavé, prekvapujúce, nezvyčajné, svojvoľné a/alebo*
- *dokážu zmeniť význam slovného prvku alebo od spotrebiteľa vyžadujú určitú intelektuálnu námahu, aby si názov, na ktorý údajne odkazujú, s nimi bezprostredne a priamo spojil*“.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že vypustenie jediného písmena (č) a tiež samotného dĺžňa ako gramatickej chyby, relevantný spotrebiteľ-užívateľ nebude danú dvojitú chybu (zvlášť ťažko postrehnuteľnú v prípade dĺžňa), vnímať ako pútavú, prekvapujúcu, nezvyčajnú či svojvoľnú, rovnako ju nebude vnímať ako zmenu významu daného slovného prvku, a taktiež nebude od spotrebiteľa vyžadovať intelektuálnu námahu, aby si názov, na ktorý dané chyby údajne odkazujú, s nimi bezprostredne a priamo spojil. Čiže pojem „*filmarina*“ (aj s jeho gramatickými chybami), bude relevantný spotrebiteľ-užívateľ jednoznačne bez kognitívneho procesu vnímať ako slovníkový výraz „*filmárčina*“, ktorý vo vzťahu k predmetným tovarom a službám opisuje ich zameranie, účel, obsah a charakter (iné vlastnosti).

Pokiaľ ide o ďalší názor prihlasovateľa, že slovo „*filmarina*“ sa v praxi nepoužíva, úrad poukazuje na internetovú stránku s názvom „*Filmarina – Niečo pre filmárov*“ <http://filmarina.freepage.cz/filmarskeskoly/> .

V jej obsahu je uvedený podnadpis v znení „*Filmové školy – Pre tých, čo chcú študovať filmarinu ...*“. V podkapitole „*Filmové školy*“ sú poskytnuté webové linky na jednotlivé školy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Z toho následne vyplýva, že tvrdenia prihlasovateľa, že pojem „*filmarina*“ sa nepoužíva, sa nezakladá na pravde.

Na základe vyššie uvedených úvodných argumentov prihlasovateľa je možné zhrnúť, že jeho poukázanie na skutočnosť, že pojem „*filmarina*“ nie je vo svojom presnom znení obsiahnutý v žiadnom slovníku Slovenského jazyka, je irelevantné. Zároveň z prieskumu úradu vyplýva, že nie je pravdivé tvrdenie prihlasovateľa, že slovo „*filmarina*“ sa v praxi nepoužíva“. Okrem toho nie je možné súhlasiť ani s jeho tvrdením, že výraz „*filmarina*“ predstavuje nové slovo, ktoré má podľa jeho názoru osobitný charakter a dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, a ktoré nie je nijakým spôsobom odvodené od slova „*FILMÁRČINA*“.

Preto je možné konštatovať, že v prvej časti svojich argumentácií prihlasovateľ nevyvrátil úradom vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej časti svojich argumentácií uviedol, že pojem „*FILMARINA*“ vytvoril tým spôsobom, že spojil slovo „*FILM*“ so slovom „*ARINA*“, pričom slovo „*ARINA*“ odvodil zo slova „*ARRI*“, čo predstavuje osobitnú značku videokamier. K tomu ešte doplnil, že výsledkom takéhoto postupu je osobitné slovo s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré však nijakým spôsobom neodkazuje ani nemá priamy súvis so značkou ARRI. Nemožno tak podľa jeho názoru konštatovať ani to, že pojem „*FILMARINA*“ je zameniteľný alebo priamo odvodený od značky ARRI, nakoľko z tohto pojmu vytvoril nové sovo „*ARINA*“ a k tomu pridal ďalšie slovo „*FILM*“. Prihlasovateľ z toho následne vyvodil, že výsledkom tohto postupu je vznik osobitného pojmu „*FILMARINA*“, ktorý so slovom ARRI nemá fonetický ani iný súvis. Túto časť argumentácií prihlasovateľ uzavrel tým, že „*ak by aj v teoretickej rovine, existovala akákoľvek pravdepodobnosť zámenny, nejde o prekážku registrácie ochrannej známky (táto skutočnosť by výlučne zakladala práva majiteľa značky ARRI, voči prihlasovateľovi)*“.

Úrad, vzhľadom na vyššie uvedené, nepopiera genézu vzniku pojmu „*filmarina*“ tak, ako ju opísal prihlasovateľ. Jednak nie je v možnostiach úradu si toto tvrdenie overiť, a okrem toho ani nie je podstatné, či takáto slovná konštrukcia (spočívajúca v spojení slov „*film*“ a „*arina*“) mala vytvoriť takpovediac fantazijný, či originálny pojem v znení „*filmarina*“. Totiž, ako už úrad vyvodil vyššie, okrem fantazijného (prihlasovateľom vykonštruovaného) slova, pojem „*filmarina*“ predstavuje aj plnovýznamové slovo, ktorého význam už bol objasnený vyššie. Zároveň v známkovej praxi platí, že ak aspoň jeden z významov výlučne slovného označenia je opisný vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám, potom je predmetnom zápisných prekážok. Len pre doplnenie úrad uvádza, že dávanie do súvisu prípad predmetného označenia

so značkou kamier je úplne irelevantné, keďže podobnosť prípony „arina“ a značky kamier „ARRI“ je vylúčená. Pritom ak by aj išlo o totožné či podobné pojmy, nešlo by o absolútne, ale iba o relatívne zápisné prekážky daného označenia, ktoré už v zmysle aktuálneho zákona o ochranných známkach nie sú predmetom skúmania zo strany úradu.

Preto ani v tejto časti svojich argumentácií prihlasovateľ nevyvrátil úradom vytykané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v poslednej časti listu z 24.1.2022 ešte poukázal na to, že od roku 2020 vykonáva obchodnú a podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Filmarina s.r.o., pričom pod týmto menom poskytuje svoje služby. Z toho usúdil, že „je známy v očiach verejnosti“. K tomu prihlasovateľ dodal, že okrem toho prevádzkuje internetovú stránku pod názvom www.filmarina.sk, www.filmarinashop.sk, www.filmarinakurzy.sk, www.filmarinarent.sk, k čomu ako preukazný materiál priložil tzv. printscreen na dvoch stranách, obsahujúci odkazy na tieto domény v rámci vyhľadávača Google po zadaní pojmu „FILMARINA“.

Svoje argumentácie v liste z 24.1.2022 prihlasovateľ uzavrel tým, že je nepochybné, že spotrebiteľská verejnosť si pojem „filmarina“ spája práve s prihlasovateľom, o čom vraj svedčí aj tá skutočnosť, že po zadaní pojmu „FILMARINA“ do vyhľadávača Google, sa zobrazia práve webové stránky prihlasovateľa a jeho stránky na sociálnych sieťach.

Úrad, na margo vyššie uvedených argumentácií zo strany prihlasovateľa má za potrebné uviesť, že vzhľadom na to, že prihlasovateľ (aj keď to priamo nezadeklaroval) sa doložením predmetného dokladu (printscreen s uvedenými webovými doménami) zjavne snažil preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „Filmarina“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení: *„Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapisuje 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“*.

Európsky súdny dvor spresnil spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcich z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti*
- percentuálny podiel na trhu*
- intenzita používania označenia*
- časová dĺžka používania označenia*
- množstvo vynaložených investícií na reklamu*
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne*

Na základe vyššie uvedených kritérií je zjavné, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky ochrannej známky nepostačuje iba doložiť doklad v podobe printscreen-u, poukazujúceho na uvedené webové stránky, pretože webové stránky nie je možné považovať za relevantné preukazné skutočnosti, ktoré by hodnoverne preukázali naplnenie vyššie uvedených podmienok možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. K tomu slúžia hlavne faktúry, resp. pokladničné bloky, ktoré okrem datovania poskytovania predmetných tovarov a služieb (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach, v ktorých sú predmetné tovary a služby poskytované. Okrem faktúr a dodacích listov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „Filmarina“. Keďže takéto materiály prihlasovateľ k predmetnej odpovedi neposkytol, bez ich doloženia nie je možné akceptovať tvrdenie prihlasovateľa o tom, že by predmetné výlučne slovné označenie vošlo do povedomia relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a tým nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Pre doplnenie, úrad len opätovne poukazuje na vyššie uvedenú skutočnosť, že prihlasovateľ nie je jediným subjektom, ktorý na území Slovenskej republiky používa v súvislosti s filmárskou oblasťou pojem „filmarina“. Ide o vyššie spomínanú príkladom uvedenú internetovú stránku s názvom „Filmarina – Niečo pre filmárov“ <http://filmarina.freepage.cz/filmarskeskoly/>, s podnadpisom v znení „Filmové školy – Pre tých, čo chcú študovať filmarinu ...“, a tiež s podkapitolou „Filmové školy“, ktorá poskytuje webové linky na jednotlivé školy v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Zo strany úradu je tak možné uviesť, že ani v poslednej časti svojich argumentácií, týkajúcich sa možnosti preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia prostredníctvom doloženého dokladu, prihlasovateľ nijako neprispel k možnému preukázaniu nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Čiže ani v tomto bode svojej odpovede z 24.1.2022 neprispel k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Z všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené označenie „Filmarina“ nie je možné v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona zapísať do registra ochranných známkov, 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 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

Doručiť:

MG LEGAL s.r.o.,