



Banská Bystrica 10. 5. 2016
POZ 2573-2015/Z-193-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2573-2015 s názvom COCAINE & Caviar z 28.12.2015 prihlasovateľa Reného Strausza, Šusteková 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Tomčovčík, s.r.o., Nerudova 14, 040 01 Košice,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 29.1.2016 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 písm. f) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2573-2015 je slovné označenie v priloženej úprave

COCAINE
&
Caviar

prihlasované pre tovary v triedach 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 29.1.2016 úrad prihlasovateľovi oznámil, že predmetné označenie pozostáva z anglických slov „cocaine“, ktoré znamená „kokaín“ (In.: PC Translator 2010) a „caviar“, ktoré znamená „kaviár“ (In.: PC Translator 2010).

Prieskumom predmetného označenia úrad zistil, že slovo „kokaín“ („cocaine“) znamená „alkaloid používaný (v lekárstve) na miestne znecitlivenie a ako droga.“ (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka). Ďalej bolo zistené, že „kokaín je práškovitá, biela, kryštalická hmota najrozšírenejšia ako droga. Ide o alkaloid juhoamerického kra koka pravá.“ (<http://sk.wikipedia.org/wiki/Koka%C3%ADn>). Taktiež bolo zistené, že „pravidelné podávanie kokaínu je návykové. Užívatelia sa môžu stať psychicky závislí na jeho somatických a mentálnych účinkoch, čo vedie k zvyšovaniu dávok kokaínu pre udržanie alebo zvýšenie týchto účinkov.“ (<http://sk.wikipedia.org/wiki/Koka%C3%ADn>). Uvedené pritom demonštruje len zlomok z definícií pojmu „kokaín“ a účinkov, ktoré táto droga spôsobuje.

Z dostupných informácií jednoznačne vyplýva, že kokaín je zakázanou návykovou látkou, ktorej užívanie predstavuje celosvetovo nežiaduci jav. Kokaín spôsobuje závislosť a má negatívny dopad nielen na zdravie, ale aj na sociálny život ľudí, ktorí sú na jeho užívaní závislí. Nezanedbateľný je aj vplyv kokaínu na kriminalitu spojenú s jeho výrobou a distribúciou. Prevencia závislosti a boj proti kokaínovej kriminalite je v popredí záujmu štátov celého sveta a tiež medzinárodných organizácií. Slovenská republika v tomto smere nie je výnimkou. Užívanie a distribuovanie kokaínu je na Slovensku zakázané pod hrozbou trestnoprávneho postihu.¹ Zároveň sa v komunikačných médiách možno stretnúť s množstvom kampaní zameraných na prevenciu a liečbu drogových závislostí, medzi ktoré patrí aj závislosť od užívania kokaínu. V tomto kontexte úrad považuje za potrebné poukázať na to, že zo zápisu do registra ochranných známk sú vylúčené označenia, ktoré obsahujú slovný či obrazový prvok odporujúci dobrým mravom alebo verejnému poriadku. Do tejto kategórie označení patria okrem iného aj označenia podporujúce alebo propagujúce užívanie drog alebo drogy ako také.

Pokiaľ ide o samotné prihlasované označenie, to je tvorené slovnými prvkami „cocaine“ a „caviar“ v čiernej farbe, ktoré sú umiestnené na bielom pozadí, pričom označeniu jednoznačne dominuje slovný prvok „cocaine“. Práve prítomnosť tohto slovného prvku v predmetnom označení môže mať za následok to, že verejnosť bude predmetné označenie vnímať ako označenie podporujúce či propagujúce užívanie kokaínu. Preto je vo verejnom záujme, aby štát registráciu takéhoto označenia ako ochrannej známky nepripustil a prihlášku ochrannej známky zamietol.

Úrad v závere svojho prieskumu ešte dodal, že vzhľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že označenie „COCAINE & Caviar“ je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi, a teda nie je možné zapísať ho do registra ochranných známk v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Prihlasovateľ zareagoval na daný prieskum svojou odpoveďou v liste doručenom úradu 6.4.2016, pričom zaujal nesúhlasné stanovisko s výsledkom tohto prieskumu. Zápisné prekážky vyplývajúce z prieskumu úradu sa prihlasovateľ snaží prekonať niekoľkými argumentáciami, ktoré uviedol vo vyššie spomenutom liste.

V úvode sa prihlasovateľ odvolal na dôvodovú správu k zákonu č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, z ktorej odcitoval: „*Označeniami, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom sú označenia, ktoré obsahujú symboly propagujúce alebo evokujúce násilie, predovšetkým rasistické, nacistické a iné symboly extrémistických a zločineckých skupín, ale aj označenia, ktoré svojím obsahom zosmiešňujú historicky uznávané osobnosti, spoločenské inštitúcie, štátne orgány a pod.*“. Nadväzne k tejto citácii prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie „COCAINE & Caviar“ nespadá do žiadnej z vyššie uvedených kategórií označení a v snahe docieľiť prekonanie zápisných prekážok tohto označenia dodal, že pokiaľ je slovný prvok „cocaine“ spojený so slovným prvkom „caviar“, tak vraj žiadnym spôsobom nepodporuje užívanie drog a ani drogy ako také. Namiesto toho vraj v takomto spojení má vzbudzovať luxus vo vzťahu k tovarom predávaným pod predmetným označením.

Úrad reagujúc na vyššie uvedenú argumentáciu prihlasovateľa uvádza, že spomínaná dôvodová správa k zákonu č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach taxatívne nevymenúva všetky kategórie označení, ktoré prichádzajú do rozporu s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, skôr ide o uvedenie niekoľkých príkladov. Dané podmienky pre naplnenie ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona v obsažnejšom rozsahu uvádza aktuálny „Komentár k zákonu o ochranných známkach“ (ďalej len Komentár), ktorý slúži ako doplnujúci materiál v rámci prieskumu prihlášok ochranných známk. Okrem vymenovania kategórií označení, ktoré prihlasovateľ odcitoval z vyššie spomenutej dôvodovej správy, Komentár navyše uvádza, že „*Verejný poriadok možno charakterizovať ako písané a nepísané pravidlá správania sa, ktorých rámec je stanovený zákonnou úpravou, dobrými mravmi a zvyklosťami. Z charakteristiky verejného poriadku potom vyplýva, že dobré mravy sú obsahom verejného poriadku a rozumieme nimi nepísané všeobecne spoločensky uznávané pravidlá konania (pravidlá morálneho charakteru)*“. V nadväznosti na túto definíciu a tiež v nadväznosti na už vyššie spomínanú kolíziu s Trestným zákonom na území Slovenskej republiky, pokiaľ ide o užívanie alebo distribúciu kokaínu, úrad má jednoznačne za to, že propagácia omamnej látky

¹ § 171 až § 174 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Zároveň v zmysle zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov sa jedná o omamnú látku zaradenú do II. skupiny (príloha č. 1 k zákonu), ktorá vyvoláva návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami (§ 2 ods. 1 zákona).

resp. drogy, akou je kokaín (aj keby táto propagácia nebola predmetom naplnenia dotknutých ustanovení Trestného zákona na území Slovenskej republiky), nepochybne prispieva k podpore páchania trestnej činnosti v podobe užívania či distribuovania kokaínu. Preto vychádzajúc z definície Komentára, že *verejný poriadok možno charakterizovať ako písané a nepísané pravidlá správania sa, ktorých rámec je stanovený zákonnou úpravou, dobrými mravmi a zvyklosťami* je zrejmé, že propagácia kokaínu prostredníctvom predmetného označenia vytvára rozpor s verejným poriadkom, pretože nepísané pravidlo určite nepripúšťa takú činnosť, ktorá, či už priamo, alebo nepriamo vedie resp. nabáda k porušovaniu zákonných noriem. To následne naplňa aj druhú časť definície, keď predmetné označenie propagujúce kokaín odporuje nepísaným všeobecne spoločensky uznávaným pravidlám konania, t.j. pravidlám morálneho charakteru.

Rovnako úrad má za to, že vyššie vyvodený a objasnený rozpor predmetného označenia s verejným poriadkom a dobrými mravmi nemôže zmierniť ani ďalší pridaný slovný prvok v ňom obsiahnutý v znení „caviar“, pretože slovný prvok „cocaine“ resp. „kokaín“ je z pohľadu relevantného užívateľa prihlásených tovarov z propagačného hľadiska rovnako výpovedný a graficky dominantný (umiestnený nad slovným prvkom „caviar“), ako keby figuroval samostatne. Ak prihlasovateľ v prihlásenom označení ako celku vidí predovšetkým označenie vzbudzujúce luxus (ako to deklaruje v predmetnom liste), úrad na druhej strane nemá pochyb o tom, že z grafického usporiadania označenia ako celku jednoznačne vyplýva primárne zobrazenie pojmu „cocaine“ (kokaín). Zároveň rovnako niet pochyb o tom, že ak prihlasovateľ tvrdí, že chcel v relevantnom užívateľovi evokovať iba pocit luxusu vo vzťahu k prihláseným tovarom, mohol slovný prvok „caviar“ (evokujúci požadovaný pocit luxusu) skombinovať s iným slovným prvkom, ktorý by nebol predmetom zápisných prekážok predmetného označenia, pričom efekt evokácie luxusu vo vzťahu k prihláseným tovarom by nebol nijak obmedzený.

Preto ani jeden z vyššie uvedených argumentov prihlasovateľa neprispel k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v záverečnej argumentácii v rámci listu zo 6.4.2016 uviedol, že predmetné označenie bolo potrebné zo strany úradu preskúmať aj vo vzťahu k prihláseným tovarom, pričom poukázal na číslom bližšie neurčené ochranné známky Európskej únie obsahujúce pojem „cannabis“ (marihuana). Z ďalšieho vyplynulo, že prihlasovateľ prostredníctvom týchto príkladov chcel vlastne poukázať na ním deklarovaný odlišný prístup v rámci posudzovania zápisnej spôsobilosti takýchto označení, ktorý údajne vyplýva z titulu odlišnej skladby prihlásených tovarov. Prihlasovateľ v jednom prípade poukázal na zápis ochrannej známky Európskej únie obsahujúcej slovný prvok „cannabis“, keď bola zamietnutá pre tovary nápojového charakteru (napr. pivo, minerálky, nealkoholické a alkoholické nápoje). V druhom prípade prihlasovateľ poukázal na ochrannú známku Európskej únie obsahujúcej slovný prvok „cannabis“, keď bola zapísaná pre tovary „koža, koženka a výrobky z týchto materiálov“ t.j. podobné tovary, ako má prihlasovateľ v triede 18, ale aj pre ďalšie tovary nenápojového charakteru a tiež pre niektoré služby. V závere prihlasovateľ ešte uviedol príklad dvoch prihlášok ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky bez bližšieho číselného určenia s označením v znení „tráva“ a „tráva 20 cigaret s filtrom“ pre tovary charakteru fajčiarskych potrieb, ktoré boli zamietnuté. Z vyššie uvedených príkladov logicky vyplynulo, že prihlasovateľ na základe vlastného dojmu podľa kategórií rozčlenil tovary jednak na tovary konzumného charakteru (t.j. nápojového charakteru príp. aj potraviny) vrátane tovarov predstavujúcich tabak, cigarety a fajčiarske potreby, pre ktoré sú označenia so slovným prvkom „cannabis“ a „tráva“ nespôsobilé na zápis a na druhej strane vyčlenil ostatné tovary, pre ktoré sú takéto označenia spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad vychádzajúc z vyššie uvedených argumentov má v prvom rade za to že, prihlasovateľ si sám vykonštruoval svoje tvrdenie ohľadom jednoznačného vplyvu vyššie uvedeného členenia resp. výberu prihlásených tovarov pre možnú zápisnú spôsobilosť dotknutých ochranných známok resp. označení v rámci zamietnutých prihlášok ochranných známok, pretože nepredložil žiaden dôkaz o tom ako prebiehali jednotlivé konania o vyššie uvedených prihláškach, nehovoriac o tom, že ani nešpecifikoval čísla príkladom uvedených prihlášok ochranných známok, prípadne zapísaných ochranných známok.

Okrem toho je v tomto prípade potrebné uviesť, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná vzhľadom na odlišnosť konaní vo veciach ochranných známok, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom. Existujúce zápisy ochranných známok nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis.

Na margo vyššie uvedenej zásady úrad uvádza, že podstatná odlišnosť vylučujúca danú analógiu je vo významovej povahe označení v uvedených príkladoch (obsahujúce slovné prvky „cannabis“ či „tráva“) a samotného predmetného označenia (obsahujúce slovný prvok „cocaine“). Zároveň prihlasovateľ ani v jednom prípade nebol schopný uviesť príklad takej zapísanej ochrannej známky, v ktorej by bol obsiahnutý slovný prvok „cocaine“ príp. „kokaín“. Pokiaľ ide o dotknuté prihlášky ochranných známok, na ktoré poukázal prihlasovateľ, a ktoré obsahujú slovné prvky „cannabis“ (marihuana) a „tráva“, tu je potrebné povedať, že v rámci predmetného prípadu úradu neprináleží analyzovať významy slovných prvkov z iných prípadov prihlášok ochranných známok, ktoré z hľadiska vlastností deklarujú látky odlišné od látky označenej analyzovaným slovným prvkom „cocaine“. Pritom odlišnosť môže spočívať aj v stanovení iných zákonných noriem pre užívanie a distribúciu látok, reprezentovaných vyššie uvedenými označeniami obsahujúcimi slovné prvky „cannabis“ alebo „tráva“ v rámci iných prípadov prihlášok ochranných známok.

Na dôvažok úrad ešte dodáva, že ak sa prihlasovateľ domnieva, že vo vzťahu k predmetným tovarom odevného (v prípade triedy 25), galantérneho (v prípade triedy 18) či šperkového a bižutérneho charakteru (v prípade triedy 14) predmetné označenie nevyvoláva rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, (na rozdiel od vyššie spomenutých konzumných tovarov), úrad musí konštatovať, že práve prihlásené tovary ako sú odevy, obuv, kabelky, šperky, bižutéria a pod. sú spolu s užívateľom týchto tovarov ideálnym nositeľom reklamy resp. propagácie návykovej látky, keď takáto reklama obsahuje dominantný slovný prvok „cocaine“ (t.j. kokaín). To nedáva žiadne pochybnosti o tom, že by nemalo ísť o propagovanie kokaínu, čo na základe už vyššie objasnených súvislostí jednoznačne vytvára rozpor s verejným poriadkom aj dobrými mravmi. Preto ani záverečné argumenty prihlasovateľa v liste zo 6.4.2016 neprispeli k prekonaniu vyššie vyvedených zápisných prekážok predmetného označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované označenie „COCAINE & Caviar“ nie je možné z titulu § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona 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 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 známok a dizajnov

Doručiť:

Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Tomčovčík, s.r.o.
Nerudova 14
040 01 Košice