



Banská Bystrica 17. 5. 2019

POZ 635-2018/Z-204-2019

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 635-2018 z 22.3.2018 prihlasovateľa Ty Somaru s.r.o., Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, ktorého v konaní zastupuje BDM Legal s. r. o., Gajova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“),

### 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. f) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.9.2018 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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“), pretože podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 635-2018 je obrazové označenie

## TY SOMÁRU

, ktoré je prihlásené pre tovary „mäso; mäsové výťažky; potraviny z rýb; polievky; potraviny z mäsa; hummus (cicerová kaša); tahini (nátierka zo sezamových jadier); guacamola (avokádová nátierka); vyprážené cibulové krúžky; zemiakové chuťovky; zemiakové hranolčeky; hotové jedlá obsahujúce predovšetkým mäso, ryby, morské živočíchy alebo zeleninu“ v triede 29; „chuťové prísady; omáčky (chuťové prísady); pečivo s mäsovou náplňou; paštéty zapekané v ceste; pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); tacos (mexické jedlo); kukuričné placky (tortilly); marinády; sendviče; syrové sendviče (cheeseburgers); mäsové sendviče (hamburgery); rybacie sendviče; pesto (bazalková omáčka); burritos (mexické plnené placky); hotdogy (tepľé párky v rožku); zelenina v štiplavom náleve; pečivo (rožky); cestoviny“ v triede 30 a služby „dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; príprava a poskytovanie jedál z automobilov (mobilné stravovacie služby); podávanie jedál a nápojov; príprava jedál a nápojov; príprava a poskytovanie jedál a nápojov na okamžitú konzumáciu“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 25.9.2018 uviedol, že slovné spojenie tvoriace predmetné označenie „TY SOMÁRU“, ktoré vo východoslovenskom nárečí má

význam „Ty somár“, môže určitá skupina spotrebiteľov považovať za pohoršujúce označenie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo verejným poriadkom, pretože navodzuje vulgarizmus, resp. vulgárnu nadávku [*somár - pejor. hlúpy, sprostý človek, hlupák (obyč. nadávka)*] (In.: Slovník slovenského jazyka. IV. S – U., Vydavateľstvo SAV, Bratislava)]. Úrad ďalej v liste uviedol, že zo základnej funkcie ochrannej známky (rozlíšenie tovarov a služieb majiteľa ochrannej známky od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov) vyplýva jej verejný charakter, to znamená, že je určená širokému okruhu spotrebiteľov, v zariadeniach obchodnej siete, resp. v obchodnom styku je voľne dostupná všetkým vekovým kategóriám. Označenia takéhoto typu, t. j. pohoršujúce a urážajúce čo i len časť verejnosti, nemožno uznať za ochrannú známku.

**Dňa 10.10.2018 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa** so správou úradu, v ktorom uviedol, že pod predmetným označením prevádzkuje sieť reštaurácií s rýchlym občerstvením s mexickým jedlom. Poznamenal, že uvádzaním výrazu „somár“ vo svojom názve chcel vyjadriť súvislosť s Mexikom a mexickým jedlom. Podľa prihlasovateľa je somár (ako zviera) typickým zvieratkom pre štát Mexiko, ktoré sa často nachádza na vizuáloch spojených s Mexikom. Slovo „somár“ teda nepredstavuje vulgárnu nadávku, keďže vo svojom primárnom význame označuje *zvíera s dlhými ušami, slabo vyvinutou hrivou podobné koňovi a použ. na nosenie nákladov, na jazdu alebo do záprahu* (In.: [www.slex.sk](http://www.slex.sk)). Podotkol, že podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka slovo „somár“ možno považovať za vulgárne jedine v spojitosti s určitými slovami ako napr. *somár akýsi, somár sprostý, nebuď somár alebo hlúpy ako somár*, pričom však v prípade predmetného označenia takéto spojenia neboli použité. Prihlasovateľ poznamenal, že je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom dosiahnutia zisku a preto nie je v jeho záujme pôsobiť na čo i len časť verejnosti vulgárne či urážajúco. Takáto prezentácia by mohla prihlasovateľovi odlákať zákazníkov a mať tak negatívny dopad na jeho obchodné výsledky. Účelom predmetného označenia je podľa prihlasovateľa pôsobiť priateľsky a humorne na zákazníkov a verejnosť, pričom jeho zákazníci nevnímajú predmetné označenie ako nadávku, ale ako prejav humoru a zábavy. Predmetné označenie nijakým spôsobom nepoškodzuje verejný poriadok, všeobecné záujmy spoločnosti, ani žiadne všeobecné zásady demokratickej spoločnosti, nie je pohoršujúce ani vulgárne, a preto podľa prihlasovateľa nie je možné konštatovať, že by bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo verejným poriadkom.

**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, a opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Dobré mravy je možné chápať ako súbor určitých spoločnosťou vytvorených a uznávaných pravidiel slušnosti, ktoré vedú jednotlivcov ako k rešpektovaniu sa navzájom, tak aj k nepoškodzovaniu všeobecných záujmov spoločnosti. V právnej teórii sú dobré mravy charakterizované ako súhrn etických, všeobecne zachovávaných a uznávaných zásad, ktorých dodržiavanie je často zabezpečované aj právnymi normami tak, aby každé konanie bolo v súlade so všeobecnými zásadami demokratickej spoločnosti. Z prirodzeného záujmu štátu a spoločnosti vyplýva absolútna výluka registrácie označení ako ochranných známk, ktoré sa priečia verejnemu poriadku a dobrým mravom. Označenia takéhoto typu, t. j. pohoršujúce a urážajúce čo i len časť verejnosti, nemožno uznať za ochrannú známku.

Úrad v súlade so svojím predchádzajúcim vyjadrením opätovne uvádza, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „TY SOMÁRU“ v grafickej úprave, ktoré vo východoslovenskom nárečí má význam „Ty somár“, pričom určitá skupina spotrebiteľov môže považovať takéto označenie za pohoršujúce a urážlivé, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo verejným poriadkom.

Úrad súhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že výraz „somár“ označuje v primárnom význame *domáce zviera z radu kopytníkov*, avšak v prenesenom pejoratívnom význame (v nadávkach) sa tento výraz často používa vo význame *hlúpy, sprostý človek* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003; Slovník slovenského jazyka. IV. S – U., SAV, Bratislava, 1964; Synonymický slovník slovenčiny, Veda, Bratislava, 2004). Navyše je nutné uviesť, že úrad vždy posudzuje prihlásené označenie ako celok. V predmetnom prípade nejde iba o samotný výraz „somár“ (resp. „somáru“), ale o slovné spojenie „ty somáru“, kde slovný prvok „ty“ predstavuje osobné zámeno označujúce *adresáta prejavu, na ktorého sa hovoriaci obracia* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, Bratislava, 2003). Takéto slovné spojenie je aj podľa slovníkov Slovenského jazyka často používané v nadávkach, ako napr. *„ty blázon!, ty niktoš!, ty somár!, ...“* (In.: Slovník slovenského jazyka. IV. S – U., Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1964), a preto je vysoko pravdepodobné, že v mysli časti relevantnej verejnosti je spôsobilé evokovať nadávku, resp. hanlivé označenie osoby, vyjadrujúce negatívne emócie, hnev, zlosť, povýšenosť (hlúpy, sprostý človek, hlupák). Rovnako grafické stvárnenie prihláseného označenia neoslabuje danú asociáciu, keďže grafická úprava označenia spočíva len

v dvoch miniatúrnych trojuholníkových výstupkoch v strednej časti každého písmena slovného spojenia, čiže nič nebráni tomu, aby spotrebiteľ vnímal slovné spojenie ako také.

Pre odmietnutie zápisu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach je rozhodujúce to, ako označenie ako celok pôsobí na vnímanie spotrebiteľa, t. j. či je spôsobilé vzbudiť aspoň u časti spotrebiteľskej verejnosti určité pohoršenie alebo pobúrenie. Zároveň je nevyhnutné zobrať do úvahy tú skutočnosť, že ochranná známka je na základe jej používania v obchodnom styku dostupná nielen relevantnej skupine verejnosti (tzn. tým spotrebiteľom, ktorým sú určené prihlásené tovary a služby), ale aj širokému okruhu spotrebiteľov všetkých vekových kategórií. Je preto vo verejnom záujme nepripustiť zápis označení, ktoré môžu v mysli aspoň časti verejnosti evokovať nadávku, resp. hanlivé označenie, ako je tomu aj v prípade predmetného označenia. Z uvedeného dôvodu poukázanie prihlasovateľa na to, že uvádzaním výrazu „somár“ v označení chcel vyjadriť súvislosť s Mexikom a mexickým jedlom, keďže somár (ako zviera) je podľa neho vnímané ako typické zviera pre štát Mexiko, je v danom prípade bezpredmetné. Úrad zároveň uvádza, že neposudzuje pohnútky prihlasovateľa, či chcel alebo nechcel šokovať alebo urážať príslušnú verejnosť, ale posudzuje objektívnu skutočnosť, že prihlasované označenie môže byť vnímané ako šokujúce alebo urážlivé, neslušné, čo je aj podľa rozhodnutia odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo z 23. októbra 2009 vo veci R 1805/2007-1 Paki, bod 27, ktoré bolo potvrdené rozsudkom Súdneho dvora EÚ z 5. októbra 2011 vo veci T-526/09 Paki, bod 20, postačujúce.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach, 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
BDM Legal s. r. o.  
Gajova 4  
811 09 Bratislava 1