



Banská Bystrica 12. 11. 2020
POZ 1030-2020/Z-492-2020

ROZHODNUTIE

Prihláška ochranej známky POZ 1030-2020 z 19.5.2020 prihlasovateľa Filipa Hakla, Fasangasse 42, 2423 Deutsch Jahrndorf, Rakúsko, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Maroš Gondek, advokát, Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika (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 ochranej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 8.6.2020 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 ochranej známky POZ 1030-2020 je výlučne slovné označenie bez akýchkoľvek grafických prvkov „YEBE“ prihlásené pre tovary a služby v triedach 16, 25, 35, 38, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) v liste z 8.6.2020 uviedol, že slovný prvok tvoriaci predmetné označenie „YEBE“ je spôsobilý vzbudiť u časti relevantnej verejnosti pohoršenie a nemravné asociácie, pretože navodzuje vulgarizmus, resp. vulgárnu nadávku, odvodenú od hanlivého výrazu „jebe“ - slovesa v tretej osobe jednotného čísla, s významom *mať intímny styk, súložiť* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2006). Úrad ďalej v liste uviedol, že zo základnej funkcie ochranej známky (rozlíšenie tovarov a služieb majiteľa ochranej 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. Prihlásené označenie môže mať za následok to, že určitá časť verejnosti (najmä, ale nie výlučne, rodičia maloletých a mladistvých), bude toto označenie vnímať ako označenie nemravné, pohoršujúce alebo vulgárne. Preto je vo verejnom záujme, aby štát registráciu takéhoto označenia ako ochranej známky nepripustil a prihlášku ochranej známky POZ 1030-2020 zamietol podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Dňa 17.6.2020 bolo úradu doručené nesúhlasné stanovisko prihlasovateľa so správou úradu, v ktorom uviedol, že predmetné označenie, podľa jeho názoru, nie je v rozpore s verejným poriadkom ani dobrými mravmi a spĺňa všetky zákonné požiadavky na registráciu ochranej známky. Prihlasovateľ ďalej poznamenal, že úradom citované ustanovenie zákona o ochranných známkach nehovorí nič o označeniach

zameniteľných s vulgarizmami, a ani o označeniach, ktoré sú spôsobilé vzbudiť pohoršenie iba vo vzťahu k časti verejnosti. Podotkol, že možnosť navodenia vulgarizmu je výslovne subjektívna záležitosť, kedy je označenie jednoznačne v rozpore s verejným poriadkom, resp. dobrými mravmi, pričom iba v takomto objektívnom a nespornom prípade je možné prihlášku ochrannej známky zamietnuť. Skutočnosť, že predmetné označenie navodzuje u zamestnanca úradu vulgarizmus, neznamená podľa prihlasovateľa, že označenie je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Ide o vyslovene subjektívnu záležitosť a na to, aby označenie mohlo byť z uvedených dôvodov zamietnuté, musí byť objektívne v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi. Prihlasovateľ zastáva názor, že pokiaľ by prihlásené označenie napĺňalo znaky zápisnej nespôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach, z rovnakých dôvodov by nebol možný ani zápis slovnej ochrannej známky č. 253329 „Tiebe“. Podľa neho sú prihlásené označenie a označenie tvoriace ochrannú známku č. 253329, z hľadiska úradom uvedeného vzťahu k vulgarizmu a možnosti označenia navodiť vulgárnu nadávku odvodenú od hanlivého výrazu, rovnaké.

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 zabezpečené 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. Do tejto kategórie označení patria okrem iného aj označenia obscénne, pornografické alebo inak pohoršujúce či nemravné, t.j. také, ktoré sú spôsobilé pôsobiť na mravný vývoj a správanie určitej časti verejnosti, predovšetkým maloletých a mladistvých osôb. Pri posudzovaní rozporu prihláseného označenia s verejným poriadkom a dobrými mravmi je potrebné preskúmať samotné označenie, tzn. či je objektívne spôsobilé vyvolávať v mysli spotrebiteľskej verejnosti negatívne pocity alebo reakcie, a nie úmysel prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel poburovať, šokovať alebo pôsobiť vulgárne. 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 výlučne slovným prvkom „YEBE“, ktorý je spôsobilý vzbudiť u časti relevantnej verejnosti pohoršenie a nemravné asociácie, pretože navodzuje vulgarizmus, resp. vulgárnu nadávku, odvodenú od hanlivého výrazu „jebať“ (slovesa v tretej osobe jednotného čísla), s významom *mať intímny styk, súložiť* (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G., Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2006).

Ani skutočnosť, že slovný prvok „yebe“ nie je napísaný takým spôsobom, aby presne vyjadroval vulgarizmus (t.j. označenie obsahuje písmeno „y“ namiesto písmena „j“ na začiatku slova), neznamená, že relevantná verejnosť, resp. jej podstatná časť, si nebude tento výraz spájať s vyššie uvedeným vulgarizmom. Predmetnú nepresnosť bude s najväčšou pravdepodobnosťou vnímať iba ako úmyselnú resp. neúmyselnú chybu bez väčšieho významu. Uvedené možno konštatovať aj vzhľadom k tomu, že spojenia samohlások ako „ia“, „ie“, „iu“ a „io“ (písané aj „ya“, „ye“, „yu“, „yo“) v slovenských, ale aj cudzojazyčných výrazoch sú výslovnosťou zvukovo veľmi blízke spojeniam „ja“, „je“, „ju“, „jo“ (ako napr. *chlieb, dievča, chliev, dialka, Bayer, Líbya, yeti, York, yellow, yes, yacht, yard*, atď.). Nemožno tiež opomenúť skutočnosť, že aj z vizuálneho hľadiska slovo „yebe“ navodzuje určitú spojitosť s vulgarizmom „jebe“. Predmetné označenie, tvorené uvedeným slovným prvkom, tak nie je schopné dostatočne odvrátiť pozornosť od vyššie zmieneného vulgarizmu, ktoré je spôsobilé vzbudiť u časti relevantnej verejnosti pohoršenie a nemravné asociácie. Uvedené konštatovanie platí o to viac, že dotknuté tovary sú predmetmi každodennej spotreby (*papierové nosiče informácií, tlačoviny, časopisy, odevy, obuv*, atď.). Spotrebiteľia by preto nemuseli očakávať, resp. nemuseli by byť pripravení na to, že pri ich nákupe budú konfrontovaní s takou obscénnosťou. To isté možno konštatovať aj pre služby v oblasti *telekomunikácií, obchodné a reklamno-propagačné služby, reštauračné služby* a najmä *vydavateľské služby a služby tvorby relácií, organizovania podujatí a zábavy*, ktoré môžu slúžiť aj na intelektuálne a morálne vzdelávanie a zábavu okrem iného detí a tínedžerov.

Opätovne je potrebné uviesť, že 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 hrubý vulgarizmus, ako je tomu aj v prípade označenia „YEBE“. Z uvedeného dôvodu vyjadrenie prihlasovateľa, že citované ustanovenie zákona o ochranných známkach nehovorí nič o označeniach zameniteľných s vulgarizmami, a ani o označeniach, ktoré sú spôsobilé vzbudiť pohoršenie iba vo vzťahu k časti verejnosti, je v danom prípade bezpredmetné.

V prípade uplatnenia zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach je rozhodujúca potenciálna objektívna možnosť označenia pôsobiť hanlivým, urážlivým alebo vulgárnym dojmom. Postačuje, ak označenie pôsobí, resp. môže pôsobiť poburujúco iba na časť spotrebiteľskej verejnosti a v takom prípade nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk. Je potrebné zabezpečiť, aby najmä deti a mládež nemuseli čeliť nevhodnému, urážlivému či pohoršujúcemu slovu, akým nesporne môže byť aj slovný prvok „YEBE“, z titulu jeho dostupnosti širokej verejnosti. Je preto namieste registráciu takýchto nevhodných označení v záujme ochrany verejného poriadku a dobrých mravov vylúčiť. Taktiež je nutné zohľadniť fakt, že prah citlivosti spotrebiteľov na vnímanie vulgárných či urážlivých výrazov sa môže naprieč spoločnosťou výrazne líšiť, a práve preto je potrebné prihliadnuť najmä na skupinu detí, mládeže, prípadne seniorov, ktorí sú na vulgarizmy obzvlášť citliví.

K zapísanej ochrannej známke „Tiebe“ č. 253329, na ktorú prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal, a ktorá by podľa jeho názoru taktiež nemala byť zapísaná z dôvodu vulgárnosti, ak by pri nich úrad postupoval rovnako ako v prípade prihláseného označenia, úrad uvádza, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Na rozdiel od prihláseného označenia je nepravdepodobné, aby si relevantná verejnosť, resp. jej časť vytvorila spojenie medzi slovným prvkom tvoriacim ochrannú známku č. 253329, „Tiebe“ a vulgárnym spojením slov (osobného zámena „Ti“ a slovesa „jebe“), na ktoré pravdepodobne vo svojom vyjadrení chcel poukázať prihlasovateľ, keďže v prípade ochrannej známky ide o jednoslovný výraz, ktorý oproti zmienenému dvojslovnému vulgárnemu spojeniu slov navyše nie je tvorený ani rovnakým počtom písmen. Zápis tejto ochrannej známky preto nepredstavuje relevantný argument svedčiaci v prospech zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že prihlásené označenie, tvorené slovným prvkom „YEBE“, je spôsobilé evokovať v mysli časti relevantnej verejnosti vulgarizmus, resp. vulgárnu nadávku odvodenú od hanlivého výrazu, s významom mať intímny styk, súložiť. Prihlásené označenie tak napĺňa zápisnú výluky podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach, a preto nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk.

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:

JUDr. Maroš Gondek, advokát
Hlavná 6
040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

