



Banská Bystrica 6. 12. 2022  
POZ 730-2020/Z-350-2022

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 730-2020 z 27.3.2020 prihlasovateľa GGT CZ, a.s., Jana Masaryka 22, 586 01 Jihlava, CZ, ktorého v konaní zastupuje Magdaléna Bachratá, Hornozenická 387/17, 900 28 Zálesie,

**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 2.9.2020 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 písm. f) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 2.9.2020 uviedol, že obrazové označenie



prihlásené pre tovary „fajčiarske potreby; cigaretové dutinky; cigaretové filtre“ v triede 34 a služby „veľkoobchodné a maloobchodné služby s fajčiarskymi potrebami, s cigaretovými dutinkami, s cigaretovými filtrami; veľkoobchodné

a maloobchodné služby s fajčiarskymi potrebami, s cigaretovými dutinkami, s cigaretovými filtrami prostredníctvom internetu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona

Úrad uviedol, že predmetné označenie je okrem iných grafických a slovných prvkov tvorené aj slovným prvkom „**OMERTA**“. Úrad skonštatoval, že tento slovný prvok je spôsobilý vzbudiť u spotrebiteľskej verejnosti pohoršenie, pretože sa používa v súvislosti s činnosťou mafie. Slovom „**OMERTA**“ sa totiž nazýva mafiánsky zákon o mlčaní, resp. časť kódexu mafie, podľa ktorého je člen organizácie povinný voči polícii a úradom zachovávať mlčanie o všetkých aktivitách organizácie a jej členoch (In.: encyklopédia Wikipédia, Akademický slovník cudzích slov z roku 2005). To znamená, že slovo „**OMERTA**“, obsiahnuté v prihlásenom označení, bude spotrebiteľská verejnosť vnímať ako urážlivý, znevažujúci alebo hanlivý výraz z dôvodu, že predmetným slovom sa označuje systém, ktorý bráni vo výkone spravodlivosti, a ktorý sa používa na zakrytie zločinov, čo je v rozpore s verejným poriadkom a prijatými zásadami morálky.

Úrad zároveň poukázal na to, že zo základnej funkcie ochrannej známky vyplýva jej verejný charakter, to znamená, že je určená širokému okruhu spotrebiteľov a v obchodnom styku je voľne dostupná všetkým vekovým kategóriám. Z prirodzeného záujmu štátu a spoločnosti potom vyplýva absolútna výluka tých označení, ktoré obsahujú slovný či obrazový prvok odporujúci dobrým mravom alebo verejnému poriadku. 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.

Na základe uvedených skutočností úrad na záver skonštatoval, že predmetné označenie, tak ako bolo prihlásené, môže mať za následok to, že určitá časť verejnosti, bude toto označenie vnímať ako označenie pohoršujúce. Preto je vo verejnom záujme, aby úrad registráciu takéhoto označenia ako ochrannej známky nepripustil a prihlášku ochrannej známky POZ 730-2020 zamietol podľa § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 30.9.2020 vyjadril nesúhlasné stanovisko, keď uviedol, že slovný prvok „**OMERTA**“, obsiahnutý v prihlásenom označení, nemá v slovenčine žiadny význam, a teda ani priemerný slovenský spotrebiteľ nebude poznať jeho význam a jeho väzbu na mafiu. Slovo „**OMERTA**“ je talianskeho pôvodu a v preklade znamená „ticho“.

Prihlasovateľ poukázal na to, že podľa Eurobarometra Slováci na konverzačnej úrovni najčastejšie ovládajú angličtinu (26 %), nemčinu (22 %) a ruštinu (17 %) a ovládanie talianskeho jazyka u priemerného spotrebiteľa je zanedbateľné. Podľa výskumu z roku 2011 sa aspoň trochu dohovoria taliančinou 4 % ľudí (príloha 1).

Prihlasovateľ ďalej vyjadril súhlas s tvrdením úradu, že časť spotrebiteľskej verejnosti na Slovensku môže toto označenie vnímať ako pohoršujúce, avšak táto časť je v celej spotrebiteľskej verejnosti bezvýznamná a nepredstavuje verejný záujem.

Podľa prihlasovateľa je dôležité brať do úvahy aj iné grafické a slovné prvky obsiahnuté v prihlásenom označení, ktoré pri celkovom vnímaní označenia nemožno opomenúť.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že predmetné označenie bolo zapísané v Českej republike (č. 376829) a Rakúsku (č. 309513), kde je význam slova „**OMERTA**“ rovnaký. Rovnako ani v Poľsku a v Maďarsku nie sú vznesené žiadne námietky proti zápisu prihláseného označenia. Z toho podľa prihlasovateľa vyplýva, že rovnako aj v týchto krajinách sa pre významnú časť verejnosti toto označenie nepovažuje za pohoršujúce, v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, ale za označenie spĺňajúce požiadavky kladené na ochrannú známku.

#### **Záverečné zhodnotenie úradu:**

**Úrad** prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené obrazové označenie nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm.

f) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože obsahuje slovný prvok „**OMERTA**“, ktorý sa používa v súvislosti s činnosťou mafie. Slovom „**OMERTA**“ sa nazýva mafiánsky zákon o mlčaní, resp. časť kódexu mafie, podľa ktorého je člen organizácie povinný voči polícii a úradom zachovávať mlčanie o všetkých aktivitách organizácie a jej členoch (In.: encyklopédia Wikipédia, Akademický slovník cudzích slov z roku 2005). To znamená, že slovo „**OMERTA**“, obsiahnuté v prihlásenom označení, bude spotrebiteľská verejnosť vnímať ako urážlivý, znevažujúci alebo hanlivý výraz z dôvodu, že predmetným slovom sa označuje systém, ktorý bráni vo výkone spravodlivosti, a ktorý sa používa na zakrytie zločinov, čo je v rozpore s verejným poriadkom a prijatými zásadami morálky.

Úrad poukazuje na skutočnosť, že pojmy verejný poriadok a dobré mravy nie sú v Slovenskej republike výslovne definované žiadnou právnou normou. Verejný poriadok možno charakterizovať ako písané a nepísané pravidlá správania sa, ktorých rámec je stanovený zákonnou úpravou, dobrými mravmi a zvyklosťami. 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. Vo všeobecnosti platí, že zo zápisu do registra ochranných známkov sú podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach vylúčené označenia obsahujúce napríklad rasistické, nacistické, pornografické či pohoršujúce, či urážlivé a nemiestne prvky a pod.

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 vylúka registrácie označení ako ochranných známkov, ktoré sa priečia verejnému poriadku a dobrým mravom. Označenia takéhoto typu, t. j. nemiestne a urážajúce čo i len časť verejnosti nemožno uznať za ochrannú známku. Z uvedeného dôvodu úrad považuje prihlásené označenie i napriek tomu, že obsahuje ďalšie slovné a grafické prvky, za nespôsobilé pre zápis do registra ochranných známkov.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že význam talianskeho slova „**OMERTA**“ nie je pre bežnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť známy, úrad uvádza, že slovo „**OMERTA**“ časť slovenskej verejnosti dobre pozná z rôznych filmov a literatúry a je dôvodné predpokladať, že práve táto skupina verejnosti má vedomosť o význame tohto slova. Nepochybne existuje skupina spotrebiteľov, ktorej je táto informácia známa a navyše v kombinácii s vyobrazením muža v klobúku typickým z filmov o talianskej mafii, môže vyvolávať dojem propagácie organizovanej zločineckej skupiny.

Úrad uvádza, že pre odmietnutie zápisu označenia podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach je rozhodujúce pôsobenie označenia ako celku 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 pohoršenie, ako je tomu aj v prípade prihláseného označenia. Z uvedeného dôvodu skutočnosť, že určitá skupina spotrebiteľov, ktorá rozumie významu slova „**OMERTA**“, resp. jeho spojitosti s činnosťou mafie, bude dané slovo považovať za nemiestne.

V prípade uplatnenia zápisnej vylúky 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 známkov. Je preto namieste registráciu takýchto nevhodných označení v záujme ochrany verejného poriadku a dobrých mravov vylúčiť.

Je potrebné poznamenať, že na účely § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona, relevantná verejnosť nie je nevyhnutne limitovaná na verejnosť, ktorej sú priamo určené tovary a/alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada, ale aj iné osoby,

ktoré sa bez toho, aby sa ich tieto tovary a/alebo služby týkali, mohli náhodne stretnúť s týmto označením vo svojom každodennom živote.

Posúdenie ochrannej známky sa preto musí zakladať na vnímaní verejnosti, ktorá sa s ochrannou známkou môže stretnúť na akomkoľvek mieste, kde sa tovary a/alebo služby môžu nachádzať.

Navyše, vnímanie označenia nemôže byť založené na tej časti relevantnej verejnosti, ktorá nepovažuje nič za šokujúce, ani na tej časti verejnosti, ktorú možno veľmi ľahko uraziť, ale musí vychádzať zo štandardu rozumného človeka s priemernými prahom citlivosti a tolerancie. To znamená, že nestačí, ak je pravdepodobné, že ochranná známka urazí len malú menšinu mimoriadne puritánskych občanov. Naopak, registrácia ochrannej známky by sa nemala povoliť len preto, že by to neurazilo rovnako malú menšinu na druhom konci spektra, ktorá považuje aj hrubú obscénnosť za prijateľnú. Niektorí ľudia sa ľahko urazia, zatiaľ čo iní sú úplne neotrasiteľní. Preto posúdenie, či je označenie v rozpore s uznávanými zásadami morálky, sa musí vykonať s ohľadom na normy a hodnoty bežných občanov, ktorí spadajú medzi tieto dva extrémny.

Okrem toho treba mať na pamäti, že skutočnosť, že mnohí ľudia nepovažujú určité slová za urážlivé alebo si ich dokonca osvojili do svojej každodennej slovnej zásoby, nemení nič na skutočnosti, že tieto slová by mohli byť vnímané ako urážlivé.

Po identifikácii tovarov a služieb a príslušnej skupiny verejnosti možno prípadne vykonať posúdenie toho, ako bude príslušná skupina verejnosti vnímať označenie vo vzťahu k týmto tovarom a/alebo službám. Je potrebné zdôrazniť, že odmietnutie na základe verejného poriadku musí byť založené na posúdení objektívnych kritérií. Z tohto dôvodu sa pri posudzovaní, či je označenie v rozpore s verejným poriadkom, vnímanie verejnosti odvoláva na chápanie významu označenia príslušnou skupinou verejnosti, a nie na vnímanie príslušnou verejnosťou, či je označenie v rozpore s verejným poriadkom. Na druhej strane skúmanie, či je znak v rozpore s uznávanými zásadami morálky, je založené na subjektívnych hodnotách, ktoré je potrebné aplikovať čo najobjektívnejšie. Je potrebné zdôrazniť, že môžu nastať prípady, v ktorých je význam označenia a/alebo posolstva, ktoré vyjadruje, taký silný, že by bol zamietnutý ako odporujúci verejnemu poriadku alebo prijatým zásadám morálky bez ohľadu na použité tovary alebo služby.

Obrazový prvok obsiahnutý v prihlásenom označení, konkrétne čiernobiele vyobrazenie pána v klobúku s prstom na ústach naznačujúcim mlčanlivosť, evokuje príslušníka kriminálnej skupiny - mafie, čiže posolstvo takéhoto obrazového prvku je nezanedbateľné v celkovom vyobrazení a má podporný vplyv na vnímanie spotrebiteľmi. Z tohto dôvodu sa prihlásené označenie, tvorené okrem iných slovných a grafických prvkov aj slovným prvkom „OMERTA“ a obrazovým prvkom v podobe člena mafie, bude považovať za označenie odporujúce univerzálnym hodnotám, ako je ľudská dôstojnosť, sloboda, rovnosť a solidarita, a v dôsledku toho odporujúce verejnemu poriadku bez ohľadu na tovary a služby, o ktoré sa žiada.

Registrácia označení, ktoré by sa mohli chápať ako súvisiace s trestnou činnosťou, zločinmi alebo organizáciami akými sú napríklad mafia alebo teroristické skupiny, sú v rozpore s verejným poriadkom a uznávanými princípmi morálky. Zločiny vykonávané takýmito skupinami, organizáciami sú v rozpore s etickými a morálnymi zásadami uznávanými vo všetkých demokratických spoločnostiach. Predstavujú skutočnú a jednu z najväznejších hrozieb pre základné záujmy spoločnosti a pre zachovanie sociálneho mieru a poriadku. . Základné morálne hodnoty EÚ a členských štátov tiež bránia registrácii týchto druhov označení ako ochranných známk a ich komerčnému využívaniu, keďže registrácia takýchto ochranných známk by hlboko urazila a šokovala nielen obeť a ich príbuzných, ale aj každú osobu, ktorá zdieľa tieto univerzálne hodnoty.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na zapísané zhodné ochranné známky v iných krajinách, úrad uvádza, že pri rozhodovaní o zápisnej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známk postupuje úrad výlučne na základe zákona o ochranných známkach, čo znamená, že pri výkone tejto pôsobnosti úrad nie je viazaný rozhodnutiami iných úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach. Osobitne možno upriamiť pozornosť na skutočnosť, že posúdenie zápisnej spôsobilosti označení prihlásených na zápis do registra ochranných známk je

závislé na správnej úvahe každého úradu vychádzajúcej z okolností viažucich sa k danému štátu či regiónu, medzi ktoré nepochybne patrí aj miera citlivosti spotrebiteľskej verejnosti pri vnímaní konkrétneho označenia, ktorá nemusí byť nevyhnutne rovnaká vo všetkých štátoch, kde sa ochrana požaduje. Vzhľadom na uvedené nie je možné vylúčiť, že dve zhodné či podobné označenia budú v rôznych úradoch posúdené odlišným spôsobom, a preto nemôže obstať ani argumentácia prihlasovateľa predchádzajúcimi zápsmi zhodných ochranných známk prostredníctvom iných úradov.

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 prihlasovaným tovarom a službám v triedach 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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:**

Magdaléna Bachratá, Hornozeleňická 387/17, 900 28 Zálesie, Slovenská republika