



Banská Bystrica 9. 4. 2015
POZ 2055-2014/Z-151-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2055-2014 s názvom *la cocotte bistro* z 24.11.2014 prihlasovateľa Castrovilli Katarína, Karpatská u. 28, 831 06 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje advokátska kancelária LEGART s.r.o., Továrenská 10, 811 09 Bratislava, SK,

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 13.1.2015 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 13.1.2015 uviedol, že kombinované označenie



prihlasované pre služby „*knihárstvo*“ v triede 40 a „*pohostinstvá (služby); kaviarne*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných znáмок. Úrad uviedol, že predmetné označenie je okrem iných grafických a slovných prvkov tvorené aj slovným prvkom „*cocotte*“, ktorý je spôsobilý vzbudiť u časti relevantnej verejnosti pohoršenie a nemravné asociácie, pretože navodzuje vulgarizmus, resp. vulgárnu nadávku (hanlivé označenie muža alebo mužský pohlavný orgán - vulgárne).

Úrad zároveň poukázal na to, že zo základnej funkcie ochrannej známky (rozlíšenie poskytovateľa služieb) 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 vylúka tých označení, ktoré obsahujú slovný či obrazový prvok odporujúci dobrým mravom alebo verejnemu 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 vyššie uvedených skutočností úrad skonštatoval, že predmetné označenie, tak ako bolo prihlásené, 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 ochrannej známky nepripustil a prihlášku ochrannej známky POZ 2055-2014 zamietol podľa § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu 27.2.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Podľa prihlasovateľa slovo „cocotte“ neevokuje žiadny hanlivý alebo urážlivý výraz, pretože ide o slovo z francúzskeho jazyka vo význame kastról, pekáč, panvica, sliapočka. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že časť relevantnej verejnosti, ktorá neovláda francúzsky jazyk by pojem „cocotte“ vyslovovala doslovne použitím slovenskej výslovnosti, a to ako cocote a časť relevantnej verejnosti, ktorá ovláda francúzsky jazyk, prípadne sa zaujíma o gastronómiu, alebo aj jednoduché panie v domácnosti, vedia, že pojem „cocotte“ je ekvivalent hrnca. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že pojmom „COCOTTE“ sa označuje liatinový hrniec tradičnej francúzskej gastronómie, ktorý vyrába spoločnosť Staub založená v roku 1974 v Alsasku na severovýchode Francúzska. Slovný prvok „cocotte“ je podľa prihlasovateľa taktiež obsiahnutý v názvoch viacerých reštaurácií, napríklad:

- Reštaurácia a bistro vo Francúzsku <http://www.cocottepdx.com/>,
- Reštaurácia Cocotte v New Yorku <http://www.cocotte-ny.com/>,
- Reštaurácia Cocotte v San Francisco <http://www.cocottesf.com>,
- Reštaurácia Cocotte Singapur <http://restaurantcocotte.com/>,
- Reštaurácia Hong Kong <http://www.openrice.com/en/hongkong/restaurant/central-cocotte/166807>,
- Reštaurácia Japonsko <http://www.cocotte.com.au/index.html>.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ uviedol aj niekoľko zapísaných ochranných známk, ktoré obsahujú slovo „cocotte“ a platia na území Slovenskej republiky, konkrétne:

- medzinárodná ochranná známka MOZ č. 136754 „COCOTTE - MINUTE“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 013506341 „LES COCOTTES A PARTAGER“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 013297775 „Pain cocotte“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 013383302 „KIDS COCOTTE BARCELONA“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 012654067 „COCOTTES“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 013107305 „LE BOUDOIR DES COCOTTES“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 011369154 „LUCIEN & la Cocotte Cie“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 012276259 „MISS COCOTTE“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 010139004 „les cocottes“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 011369006 „LUCIEN & LA COCOTTE CIE“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 009372095 „MINUTE COCOTTE“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 009424037 „COCOTTE“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 007505456 „La Cocotte du jour“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 00947705 „Les cocottes en fete“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 007100746 „LA COCOTTE DE CHARAL“,
- ochranná známka Spoločenstva č. 007100753 „COCOTTE DU JOUR“.

Prihlasovateľ na základe vyššie uvedených ochranných známk skonštatoval, že pojem „cocotte“ už užíva na území Slovenskej republiky právnu ochranu, a preto podľa prihlasovateľa úrad nie je oprávnený odmietnuť registráciu označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2055-2014.

Úrad prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Jeho stanovisko však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že kombinované označenie „la cocotte bistro“ nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk pre prihlasované služby uvedené v triedach 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie môže u časti slovenskej verejnosti vzbudiť pohoršenie a nemravné asociácie, pretože najvýraznejší slovný prvok „cocotte“ obsiahnutý v prihlasovanom

označení navodzuje (po prečítaní slovenskou verejnosťou s písmenom „k“ namiesto písmena „c“) vulgarizmus, resp. vulgárnu nadávku (hanlivé označenie muža, nadávka mužovi alebo vulgárne mužský pohlavný orgán, úd). Úrad má za to, že s predmetným označením sa nemusia stretnúť len cieľní spotrebiteľia, ktorým sú poskytované služby v gastronómii (zákazníci bistra), ale aj širšia verejnosť (všetky vekové kategórie spotrebiteľov), ktorá nepozná význam francúzskeho slova „cocotte“, napríklad ľudia (teda aj deti a mládež) prechádzajúci okolo bistra pod označením „la cocotte“, vodiči vozidiel cestnej premávky stretávajúci zásobovacie vozidlá bistra označené predmetným označením, čitatelia tlačovín, televízni diváci alebo poslucháči rádií, v ktorých je uverejnená reklama na bistro „la cocotte“. Je preto potrebné zabezpečiť, aby hlavne deti a mládež, dokonca aj keď sú malou skupinou verejnosti pre dané služby, nemuseli čeliť nevhodnému slovu, ktoré je dostupné širokej verejnosti.

Napriek tomu, že slovo „cocotte“ je po preklade z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka vo význame hrniec, pekáč, rajnica, kastról, úrad musí posúdiť, či príslušné slovo nenavodzuje, resp. nemá pre slovenskú verejnosť pohoršujúci význam. Kľúčovým faktorom pri posudzovaní predmetného označenia je jeho vnímanie príslušnou skupinou verejnosti v osobitnom kontexte toho, ako a kde sa s výrobkami a službami stretávajú. Úrad na základe vyššie uvedených skutočností (v zmysle rozsudku Súdneho dvora z 9. marca 2012 vo veci T-417/10 *¡Que bueno ye! Hijoputa*, bod 21) konštatuje, že francúzske slovo „cocotte“ v prihlasovanom označení má z fonetického a vizuálneho hľadiska zreteľne urážlivý vplyv na normálne citlivých ľudí, a teda kombinované označenie „la cocotte bistro“ bude príslušná skupina slovenskej verejnosti alebo aspoň jej podstatná časť vnímať ako označenie, ktoré je v priamom rozpore so základnými normami spoločnosti. 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 postačujúce podľa rozhodnutia z 23. októbra 2009 vo veci R 1805/2007-1 *Paki*, bod 27, potvrdeného rozsudkom Súdneho dvora z 5. októbra 2011 vo veci T-526/09 *Paki*, bod 20.

Úrad ďalej uvádza, že 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 verejnému poriadku a dobrým mravom. Označenia takéhoto typu, t. j. pohoršujúce a urážajúce čo i len časť verejnosti, nemožno uznať za ochrannú známku. Z uvedeného dôvodu predmetné označenie nie je spôsobilé pre zápis do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o prihlasovateľom vymenované názvy reštaurácií obsahujúce slovný prvok „cocotte“, úrad má za to, že tieto reštaurácie sa nenachádzajú na území Slovenskej republiky, ale v krajinách ako je Francúzsko, Spojené štáty americké, Japonsko, Singapur, Čína, a teda ich návštevníci si budú pomenovania reštaurácií s predmetným slovným prvkom spájať výlučne s gastronómiou, nie však s vulgárnou nadávkou, ktorá je známa iba na území Slovenska, prípadne Českej republiky. Z uvedeného dôvodu úrad považuje argument prihlasovateľa za irelevantný.

Čo sa týka zoznamu zapísaných ochranných známk, ktoré prihlasovateľ uviedol vo svojej odpovedi, úrad poukazuje na to, že medzinárodná ochranná známka MOZ č. 136754 „COCOTTE - MINUTE“ nebola po roku 1993 obnovená, a teda nebola platná na území Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o ochranné známky Spoločenstva (č. 013506341, č. 013297775, č. 013383302, č. 012654067, č. 013107305, č. 011369154, č. 012276259, č. 010139004, č. 011369006, č. 009372095, č. 009424037, č. 007505456, č. 00947705, č. 007100746 a č. 007100753), úrad uvádza, že nemá možnosť odmietnuť označenia, ktoré sú predmetom prihlášok ochranných známk Spoločenstva, resp. nemôže zasiahnuť do rozhodovania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIMu). Zároveň úrad dodáva, že nie je možné vytvárať analógiu medzi posudzovaním francúzskeho slova „cocotte“ v OHIME a posudzovaním tohto slova na území Slovenskej republiky, pretože u francúzsky hovoriacej verejnosti je vo význame hrniec alebo pekáč, ale u slovenskej verejnosti však evokuje alebo navádza na vulgarizmus, resp. vyvoláva asociáciu s hrubým vulgarizmom.

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 službám v triedach 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona, 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 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 známk a dizajnov

Doručiť:
LEGART s.r.o.
Nitrianska 3
821 08 Bratislava