



Banská Bystrica 18. 5. 2021

POZ 2617-2016/II-47-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 15. augusta 2019 prihlasovateľom Gurmáni, s. r. o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2617-2016/Z-290-2019 zo 16. júla 2019 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2617-2016, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 2617-2016/Z-290-2019 zo 16. júla 2019 **zrušuje a vec sa vracia odboru znáмок a dizajnov na nové prejednanie a rozhodnutie.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2617-2016/Z-290-2019 zo 16. júla 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) predmetného zákona

zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „**SMRĚTĀK**“, č. spisu POZ 2617-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokové tovary a služby v triedach 30, 32, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prihlásené označenie napĺňa vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach, teda predstavuje označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi. Uvedené vyplynulo z toho, že slovný prvok prihláseného označenia „SMRĚTĀK“ má v českom jazyku okrem iných významov aj význam „smrtka“ či „smrt“ (prvostupňový orgán v danej súvislosti poukázal na údaje uvedené v encyklopédii na webovej stránke <https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrtka>), pričom vzhľadom na to, že český a slovenský jazyk sú si veľmi blízke, s rovnakým významom ho budú podľa prvostupňového orgánu vnímať aj obyvatelia Slovenska. Berúc do úvahy uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že slovný prvok „SMRĚTĀK“ tvoriaci prihlásené označenie je vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triedach 30 a 32, ako aj nárokoványm službám v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v rozpore s dobrými mravmi, pretože je spôsobilý vzbudiť u časti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pohoršenie. Jeho významový obsah podľa prvostupňového orgánu vyvoláva dojem strachu, resp. môže pôsobiť na časť relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (napríklad na detskú populáciu) až šokujúco. Zároveň dodal, že asociáciu prihláseného označenia ako celku so smrťou zdôrazňuje aj grafická úprava písmena „t“ pod mäkkeňom modifikovaným do vodorovnej čiary, ktoré namiesto štandardného tvaru (s ohnutou päťou) vyjadruje symbol kríža úzko spojeného so smrťou, resp. s úmrtím. Uviedol tiež, že slovný prvok „SMRĚTĀK“ je symbolom smrti, ktorej propagácia je v rozpore s dobrými mravmi. V súvislosti s uvedeným

prvostupňový orgán zdôraznil, že zo základnej funkcie ochrannej známky (rozlíšenie poskytovateľa tovarov alebo služieb) vyplýva jej verejný charakter, čo znamená, že ochranná známka je určená širokému okruhu spotrebiteľov a v obchodnom styku je voľne dostupná všetkým vekovým kategóriám. Je preto v záujme štátu a spoločnosti nepripustiť zápis tých označení ako ochranných známok, ktoré obsahujú slovný či obrazový prvok odporujúci dobrým mravom alebo verejnému poriadku. Do tejto kategórie označení patria pritom okrem iného aj označenia pohoršujúce či nemravné, t. j. také, ktoré môžu negatívne pôsobiť na mravnú, duchovnú či psychickú stránku človeka, resp. určitej časti verejnosti, predovšetkým maloletých a mladistvých osôb.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 23. februára 2018, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 15. júna 2018 vyjadril nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu, pričom poukázal na ochranné známky EÚ, ktoré napriek tomu, že obsahujú motív smrti, boli zaregistrované. Podľa názoru prvostupňového orgánu však prihlasovateľ svojimi argumentmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, pričom zastal názor, že prihlásené označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ uviedol, že kľúčový moment sporu medzi prihlasovateľom a prvostupňovým orgánom spočíva v tom, že prvostupňový orgán považoval motív smrti za motív, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, a nepovažoval za nutné pridržiavať sa dlhoročnej rozhodovacej praxe Úradu Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) v mnohých skutkovo podobných prípadoch.


V súvislosti s rozhodovacou praxou EUIPO a Súdneho dvora EÚ (ďalej „SDEÚ“), na ktorú poukazoval prvostupňový orgán, prihlasovateľ uviedol, že táto nepredstavuje prípady skutkovo analogické prihlásenému označeniu. Čo sa týka rozsudku Všeobecného súdu z 5. októbra 2011 vo veci T-526/09 „Paki“, na ktorý sa odvolával prvostupňový orgán, prihlasovateľ poznamenal, že rozpor s dobrými mravmi v tomto prípade spočíval v tom, že „paki“ je v anglickom jazyku hanlivým, rasistickým označením obyvateľa Pakistanu či človeka pôvodom z Pakistanu. Ekvivalentom v slovenskom kontexte by boli na prvý pohľad jasne hanlivé, rasistické výrazy, ako napr. „židák“, „neger“ atď. Zastal názor, že takéto výrazy by v prípade podania prihlášok jednoznačne boli úradom zamietnuté ako označenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. Výraz „SMRŤÁK“ však podľa prihlasovateľa nie je ani hanlivý, ani rasistický, a teda prvostupňovým orgánom uvádzaný rozsudok nerieši v žiadnom ohľade podobnú či analogickú skutkovú situáciu.

Prihlasovateľ taktiež poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán sa odvolával aj na rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2012 vo veci T-417/10 „¡Que buena ye! HIJOPUTA“. Rozpor s dobrými mravmi v tomto prípade spočíval v tom, že označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známok predstavovalo španielsky vulgarizmus. Ekvivalentom v slovenskom kontexte by mohol byť prípad, v ktorom by sa napr. prihlasoval slovenský preklad španielskeho výrazu „hijoputa“, menovite „skurvysyn“. Výraz „SMRŤÁK“ však podľa prihlasovateľa nie je vulgarizmus. Vzhľadom na uvedené ani tento rozsudok teda podľa prihlasovateľa nerieši v žiadnom ohľade podobnú či analogickú skutkovú situáciu.


Prihlasovateľ uviedol, že skutková situácia analogická preskúmanému prípadu bola riešená EUIPO


v prihláškach ochranných známok EÚ č. 334276 „BLACK DEATH“, č. 337279 „“, č. 2777282


„SUDDEN DEATH“, č. 5597761 „DEATH BY CHOCOLATE“, č. 9007154 „“,

č. 9008285 „Deathrider“, č. 9514084 ““


“, č. 9553405 „“, č. 10226728 „“,


 č. 12191615 „“, č. 13302161 „“, č. 14506075 „DEATH BEFORE DECAF“,

č. 14917579 „“, č. 15274897 „“, č. 15415318 „DEATH WISH“, č. 15681596

„“, č. 15681604 „“, č. 16178071 „“, č. 16418717 „BLACK DEATH“,

č. 16418766 „“ a č. 17599631 „“, ako aj pri prieskume medzinárodnej ochranej

známky dizignovanej pre EÚ č. 1332314 „“. Prihlasovateľ konštatoval, že EUIPO posúdil všetky uvedené označenia ako označenia, ktoré sú v súlade s dobrými mravmi, t. j. nepovažoval využitie motívu smrti v označeniach prihlásených na zápis do registra ochranných známkov za rozpor s dobrými mravmi.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s názorom prvostupňového orgánu, že motív smrti pôsobí šokujúco, vyvoláva strach a z tohto dôvodu je prihlásené označenie v rozpore s dobrými mravmi. Konštatoval, že smrť je prirodzenou súčasťou ľudskej existencie a nie je na nej nič inherentne nemorálne či nemorálne. Účelom ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach nie je uchrániť spotrebiteľa pred akoukoľvek ostrejšou reklamnou kampanou, ale zamedziť tomu, aby bol konfrontovaný s výrazmi či skutočnosťami, ktoré sú inherentne vnímané ako nemorálne, zavrhnúťhodné atď.

V súvislosti s vyššie uvedenými príkladmi zapísaných ochranných známkov EÚ prihlasovateľ zdôraznil, že aj samotný úrad zastal názor, že je potrebné rozhodovať v súlade s praxou EUIPO, pričom citoval z rozhodnutia úradu zn. POZ 1655-2018/Z-244-2019 z 20. júna 2019: „je potrebné poukázať na výrazné snahy o harmonizáciu praxe jednotlivých členských štátov Európskej únie. (...) Na prax úradu má vplyv aj komunitárne právo a európska judikatúra (predovšetkým rozhodnutia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločností). (...) Možno konštatovať, že posun praxe úradu je výsledkom prispôsobovania sa európskej judikatúre a praxi v oblasti ochranných známkov.“

Prihlasovateľ poukázal aj na ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého úrad dbá o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Cieľom tohto ustanovenia je jednak zabezpečenie právnej istoty, ako aj zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k diskriminácii medzi jednotlivými účastníkmi správnych konaní. V tejto súvislosti uviedol, že relevancia rozhodovacej praxe EUIPO sa cez túto zásadu dostáva do praxe úradu dvojmo: jednak skutočnosť, že ochranné známky EÚ sú platné aj na území Slovenskej republiky vyvoláva potrebu harmonizovaného prístupu, a jednak tým, že úrad neustále zdôrazňuje nutnosť eurokonformného rozhodovania, vyvoláva u prihlasovateľov racionálne očakávania, že eurokonformne bude úrad rozhodovať v každom prípade.

Z napadnutého rozhodnutia podľa prihlasovateľa vyplynulo, že v prípade zápisu ochranných známkov EÚ s motívom smrti, na ktoré poukázal prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k správe úradu o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, prvostupňový orgán považoval rozhodnutia EUIPO za nesprávne, a preto v preskúvanom prípade rozhodol vedome v rozpore s dlhodobou rozhodovacou praxou EUIPO. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že je nepochybné, že pri rozhodovaní tak na úrovni národných úradov, ako aj EUIPO existuje určitá dávka subjektivity pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označení a môže tak aj v skutkovo podobných prípadoch dochádzať k rozdielnym posúdeniam. Tieto

rozdielne posúdenia môžu byť v individuálnych prípadoch omyly, pričom však v princípe platí zásada *ex iniuria ius non oritur*, takže omyl pri jednom posúdení nemôže zakladať nárok pri inom posúdení skutkovo podobného stavu. Úrad musí v každom prípade posudzovať prihlášku na základe zákona.

Prihlasovateľ konštatoval, že ak by proti posúdeniu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia prvostupňovým orgánom postavil iné posúdenie úradu alebo posúdenie EUIPO v skutkovo podobnom prípade, ktoré dospelo k právne opačnému záveru, mohol by prvostupňový orgán konštatovať, že sa necíti takým posúdením viazaný, pretože predchádzajúce posúdenie považuje za nesprávne. Prihlasovateľ však zdôraznil, že nepoukazoval na ojedinelý prípad, ale na dlhodobú konzistentnú rozhodovaciu prax EUIPO, ktorú sa prvostupňový orgán snažil označiť za nesprávnu. Podľa prihlasovateľa v preskúvanom prípade nejde o odklon voči individuálnemu rozhodnutiu, ale o odklon od dlhodobej konzistentnej rozhodovacej praxe, čo indikuje, že pochybením nebude dlhodobá a konzistentná rozhodovacia prax, ale ojedinelé rozhodnutie, ktoré sa od nej odkláňa. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na rozsudok SDEÚ zo 16. septembra 2004 vo veci C-329/02 P „SAT.2“, bod 44.

Prihlasovateľ v danej súvislosti zhrnul, že v rozhodovacej praxi úradov vznikajú prípady, kedy sú skutkovo podobné veci posúdené opačne. SDEÚ v takýchto prípadoch konzistentne judikuje, že ak taká situácia nastane, jedno z rozhodnutí je nevyhnutne chybné (rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2002 vo veci T-106/00 „STREAMSERVE“, bod 67). V preskúvanom prípade je podľa prihlasovateľa na jednej strane dlhodobá a konzistentná rozhodovacia prax EUIPO demonštrovaná na 22 ochranných známkach (19 z nich je zapísaných po vstupe Slovenska do EÚ) a na druhej strane je opačné prvostupňové rozhodnutie v skutkovo analogickej veci. Prihlasovateľ zdôraznil, že aby v preskúvanom prípade bola splnená zásada podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku, je potrebné detailne a presvedčivo vyargumentovať, prečo úrad považuje 23 rokov konzistentnej rozhodovacej praxe EUIPO demonštrovanej na 22 známkach, resp. 12 rokov konzistentnej rozhodovacej praxe EUIPO po vstupe Slovenska do EÚ demonštrovanej na 19 známkach za nesprávnu, chybnú a v rozpore s príslušnými smernicami. Podľa názoru prihlasovateľa však úrad v takejto úlohe nemôže uspieť, keďže samotná existencia zapísaných ochranných známk EÚ na území Slovenskej republiky spôsobila, že bežný spotrebiteľ si na tieto známky s motívom smrti privykol, nešokujú ho, nepohoršujú, a teda sú plne v súlade s dobrými mravmi. Vzhľadom na uvedené, ak aj úrad subjektívne považoval prax EUIPO od počiatku za chybnú, faktom je, že samotná takáto prax vytvára skutkový stav, v ktorom sú ochranné známky s motívom smrti bežné, a teda nie sú pohoršujúce a v rozpore s dobrými mravmi.

Prihlasovateľ následne zopakoval, že prihlásené označenie nie je v rozpore s dobrými mravmi z dôvodu, že smrť je bežnou súčasťou ľudského bytia, smrť preto nie je vnímaná ako nemorálna či nemravná a rovnako tak nie je vnímaný motív smrti, ktorý nepohoršuje spotrebiteľa, a estetické kvality spojené s motívom smrti samy osebe nie sú pohoršujúce či v rozpore s dobrými mravmi. Prihlasovateľ zastal názor, že neprirodzená smrť – vražda, usmrtenie, samovražda, smrť spôsobená chorobou a pod. – môže byť vnímaná ako pohoršujúca, avšak smrť ako taká nie je pohoršujúca. Prihlásené označenie indikuje smrť, ale nijako neindikuje neprirodzenú smrť, a preto nie je podľa prihlasovateľa v rozpore s dobrými mravmi.

Na záver prihlasovateľ uviedol, že zamietnutím prihlášky ochrannej známky úrad núti prihlasovateľa, aby získal známkovoprávnu ochranu nákladnejším spôsobom podaním prihlášky ochrannej známky na EUIPO. Došlo by tak k určitej forme diskriminácie, kedy by podnikateľský subjekt, ktorý si môže dovoliť nákladnejšie registrácie na úrovni EUIPO, bol bezdôvodne zvýhodnený oproti subjektu, ktorý požiadal o známkovoprávnu ochranu na úrade len vo vzťahu k územiu SR.

Na základe vyššie uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že prihlásené označenie posúdi ako spôsobilé na zápis do registra, a aby prihláška ochrannej známky bola zverejnená vo vestníku úradu.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2617-2016, bola prihlasovateľom Gurmáni, s. r. o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, podaná 14. decembra 2016 pre tovary „*cukrovinky; cukrárske výrobky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; kakao; čaj; čokoláda; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); aromatické prípravky do potravín; cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); káva; zrnková káva; mletá zrnková káva; lyofilizovaná káva; nepražená káva; instantná káva; bezkofeínová káva; porciovaná káva (tobolky); kávové výťažky; kávové zmesi; ochutená káva; kávové nápoje; orechy v čokoláde; kávové zrná v čokoláde; kávové zrná s cukrovou polevou; sušené hrozienka v čokoláde; mandľové pusinky (jemné pečivo); sušienky; keksy; oblátky; zákusky, koláče; perníky, medovníky; penové zákusky (cukrovinky); plnené koláče; torty; sendviče; slané pečivo (krekery); jemné pečivárske výrobky; cukríky; karamelky (cukríky); pastilky (cukrovinky); pralinky; arašidové cukrovinky; mandľové cukrovinky; ovocné želé (cukrovinky); fondán (cukrovinky); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; pudinky; šerbety (zmrzlinové nápoje); zmrzliny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); ľadový čaj; ľadová káva; kávové náhradky; cigória (kávová náhradka); rastlinné prípravky (kávové náhradky); kávové príchute; kávové esencie; mliečne kávové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kakaové nápoje; čokoládové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; vanilín (vanilková náhradka); vanilkové príchute; čajové nápoje; cukrárenská mäta; prírodné sladidlá; melasa; melasový sirup; ľad do nápojov“ v triede 30 a „*nealkoholické nápoje; príchute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperitívy; mandľové mlieko (nápoj); šerbety (nápoje); prípravky na výrobu likérov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; izotonické nápoje; pivo; pivové koktaily; sóda; minerálne vody (nápoje); stolové vody“ v triede 32 a služby „*marketing; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; zásielkové reklamné služby; televízna reklama; rozhlasová reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, s nealkoholickými kávovými nápojmi, s alkoholickými kávovými nápojmi, s mliekom do kávy, so smotanou do kávy, so sušenou smotanou do kávy; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; obchodné odhady; podpora predaja tovarov a služieb (pre tretie osoby) prostredníctvom distribúcie kupónov alebo kariet na uplatnenie zliav; nábor zamestnancov; správa počítačových súborov; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; služby porovnávania cien; vzťahy s verejnosťou (public***

relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu ‚klikni sem‘; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“ v triede 35 a „reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedálne; samoobslužné jedálne; bary (služby); kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov v internetových kaviarňach; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom zariadení na výdaj nápojov; prenájom prenosných stavieb; hotelierske služby; rezervácie prechodného ubytovania; penzióny; motely (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; prenájom prechodného ubytovania; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

SMRĚĀK

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne podané ako kombinované označenie, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazové označenie.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, pričom zastal názor, že prihlásené označenie nie je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi, keďže smrť je súčasťou života, a teda motív smrti nemožno považovať za nemorálny. Prihlasovateľ taktiež uviedol, že prvostupňový orgán rozhodol v rozpore s ustálenou praxou EUIPO, pričom poukázal na registráciu viacerých ochranných známkov s platnosťou na území EÚ s motívom smrti.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známkov. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom

tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označení, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade 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. 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). Pri posudzovaní rozporu označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk 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 známk sú podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach vylúčené označenia obsahujúce napríklad rasistické, nacistické, pornografické či pohoršujúce prvky a pod.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie je obrazovým označením pozostávajúcim zo slovného prvku „SMRŤÁK“ napísaného veľkými tlačenými písmenami tučného písma čiernej farby, pričom písmeno „Ť“ je znázornené vo forme krížika, nad ktorým je umiestnený mäkkčen v tvare vodorovnej čiary.

Pokiaľ ide o slovný prvok „SMRŤÁK“, vzhľadom na to, že je odvodený od slova „smrť“, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade bude spájaný spotrebiteľskou verejnosťou práve s týmto významom. Časť spotrebiteľskej verejnosti pritom môže poznať aj slovo českého jazyka „smrťák“, na ktoré poukázal aj prvostupňový orgán, a teda vnímať slovný prvok prihláseného označenia vo význame, že ide o kostlivca či starca, ktorý predstavuje personifikáciu smrti. Pokiaľ ide o uvedené české slovo, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán poukazuje na údaje uvedené v českej wikipédii na webovej stránke <https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrtka>, podľa ktorej „*Smrtka či Smrt je tradiční personifikace smrti, zpodobněná jako kostlivec s kosou, často bývá zobrazována v černém hábitu. Někdy vystupuje jako stařena nebo stařec (smrťák), eufemisticky se označuje jako kmotřička smrt nebo zubatá. Podle vyprávění přichází smrtka k umírajícím, aby symbolickým seknutím kosy ukončila jejich život*“. Čo sa týka grafickej úpravy prihláseného označenia, táto môže podporiť vnímanie slovného prvku „SMRŤÁK“ v spojení so smrťou ako takou, resp. jej personifikáciou, vzhľadom na zobrazenie písmena „Ť“ v podobe krížika, ktorý sa často používa ako symbol na označenie úmrtia (napr. v spojitosti s dátumom ide o údaj o čase úmrtia a pod.). Orgán rozhodujúci o rozklade však na rozdiel od prvostupňového orgánu zároveň zastáva názor, že v spojitosti s kávou, resp. nárokovanými tovarmi a službami súvisiacimi s kávou bude prihlásené označenie vnímané prednostne v odlišnom ako v uvedenom význame, pretože je potrebné v tomto kontexte zohľadniť tiež nasledujúce. Napriek tomu, že slovo „smrťák“ nie je súčasťou spisovného slovenského jazyka, v hovorovom jazyku sa na Slovensku v spojení s kávou bežne používa ako výraz na označenie nápoja z kávy silnej intenzity. Uvedené slovo sa používa v kontexte ako napr. „ranný smrťák“, „dám si smrťáka na prebratie“, „šálka smrťáka“ a pod. Svedčí o tom napr. aj článok „Jazyk súčasnej prózy a jazyková kultúra“ autorky PhDr. Márie P. (uverejnený v časopise Kultúra slova 1994/6, str. 324, 325), v ktorom autorka výraz „smrťák“ zaradila medzi tzv. „subštandardné výrazy“, teda slová, ktoré sa z okruhu slangových výrazov, používaných len určitými skupinami používateľov, rozšírili do celej spoločnosti [„*kým slang je ohraničený užšími skupinami používateľov (záujmovými, profesionálnymi), subštandardné výrazy, tvoriace inak pomerne rôznorodú skupinu slov, zasahujú celé jazykové spoločenstvo. Tým, že mnohé slangové prostriedky prešli do širšieho používania, zmnožili vlastne okruh subštandardnej lexiky. ...Ukážky z excerptie beletrie:...sušák (pocit sucha), smrťák (silná káva), slušňák (slušný človek)...*“ (<https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1994/6/ks1994-6.html>)]. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade preto niet pochýb, že slovo „smrťák“ bude v spojení s tovarmi a službami súvisiacimi s kávou verejnosťou prednostne vnímané vo význame „silná káva“.

Čo sa týka posúdenia samotnej zápisnej výluky uplatnenej prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí, prvostupňový orgán vychádzajúc z toho, že slovný prvok „smrťák“ má význam smrťka, resp. smrť, ako aj z jeho grafickej úpravy v prihlásenom označení zastal názor, že prihlásené označenie je v rozpore s dobrými mravmi, pretože je spôsobilé vzbudiť u časti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti pohoršenie, a to z dôvodu, že jeho významový obsah vyvoláva dojem strachu, resp. môže pôsobiť na časť spotrebiteľskej verejnosti (napr. deti) až šokujúco.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa však s uvedeným záverom prvostupňového orgánu nestotožňuje, a to ani vo vzťahu k tovarom a službám nesúvisiacim s kávou, kedy prihlásené označenie bude vnímané s významom smrť, resp. že ide o jej personifikáciu, pretože zastáva názor, že uvedené posúdenie neodráža skutočné vnímanie relevantnej spotrebiteľskej verejnosti v predmetnom prípade.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti upozorňuje, že základom pre posúdenie predmetnej zápisnej výluky musí byť spotrebiteľ s priemerným prahom citlivosti a tolerance [rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2012 vo veci T-417/10, ¡Que bueno ye! HIJOPUTA, bod 21], pričom smrťka, kostry, lebky a pod. sú v súčasnosti niečo, s čím sa človek vo verejnom priestore bežne stretáva, a to aj v spojitosti s rôznymi tovarmi a službami. Využívanie pojmov či obrázkov súvisiacich so smrťou na rôznych tovaroch bežnej spotreby nie je ničím, s čím by sa spotrebiteľia nestretli, a preto aj keď môže verejnosť používanie takýchto pojmov či obrazových prvkov vnímať ako nevkusné, provokatívne, prípadne spotrebiteľov môže takéto označenie odradiť od kúpy určitého tovaru alebo služby, avšak vzhľadom na skutočnosť, že ide v súčasnosti o pomerne bežný jav, je nepravdepodobné, že by tieto pojmy či vyobrazenia, ako také, spotrebiteľov šokovali či vyvolávali u nich strach. V tejto súvislosti je ešte potrebné doplniť, že, ako to vyplýva aj z už uvedeného, predmetná zápisná výluka sa vo všeobecnosti netýka ochrany úzkej skupiny výnimočne citlivých spotrebiteľov. Navyše, je potrebné uviesť, že tieto prvky sa vyskytujú aj na tovaroch určených deťom, a to napr. na odevoch, v animovaných rozprávkach alebo na tovaroch súvisiacich so sviatkom Halloween, ktorý sa vplyvom globalizácie rozšíril aj na naše územie a je s ním spojená široká ponuka tovarov zobrazujúcich, resp. znázorňujúcich uvedené prvky. Čo sa týka používania prihláseného označenia v spojení s tovarmi a službami súvisiacimi s kávou, kedy bude prihlásené označenie vnímané vo význame „silná káva“, v takomto prípade ho tiež samozrejme nemožno považovať za nemravné, nemorálne alebo šokujúce.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v predmetnom prípade nevidí dôvod na uplatnenie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach, pretože prihlásené označenie podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno považovať za označenie nemravné, šokujúce, vyvolávajúce strach, a teda za označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.

V súvislosti s významovým hľadiskom posúdenia slovného prvku prihláseného označenia „SMRŤÁK“ orgán rozhodujúci o rozklade ďalej dodáva, že skutočnosť, že tento slovný prvok bude spotrebiteľská verejnosť vnímať vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám súvisiacim s kávou vo význame „silná káva“, môže byť relevantná aj pre posúdenie ďalších zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, predovšetkým pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k týmto tovarom a službám, a preto je uvedený význam slovného prvku prihláseného označenia potrebné zohľadniť pri posúdení zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Prvostupňový orgán pri novom prejednaní a rozhodovaní vo veci opätovne posúdi zápisnú spôsobilosť prihláseného označenia, pričom bude vychádzať zo záverov uvedených v tomto rozhodnutí, t. j. že v predmetnom prípade nie je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach. V rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, pokiaľ ide o ostatné zápisné výluky, prvostupňový orgán zohľadní význam, v akom bude slovný prvok prihláseného označenia „SMRŤÁK“ vnímaný relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k jednotlivým nárokoványm tovarom a službám, resp. vo vzťahu k jednotlivým kategóriám nárokováných tovarov a služieb vrátane skutočnosti, že v spojení s kávou je toto slovo bežne používané na pomenovanie silnej kávy, a preto bude v takomto význame vnímané aj v spojitosti s nárokovými tovarmi a službami súvisiacimi s kávou.

Na základe uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie nie je možné preskúmať správnym súdom [§ 7 písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok].

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji