



Banská Bystrica 14. 10. 2016  
POZ 1380-2016/Z-413-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1380-2016 s názvom COFFEE TEE z 22.6.2016 prihlasovateľa COFFEA Drinks, s.r.o., Koperníkova 15, 917 01 Trnava, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Monika Vopátová, Advokátska kancelária, Blatnícka 3, 83102 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 28.7.2016 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Skúmané označenie „COFFEE TEE“ je prihlásené pre tovary a služby v triedach 30, 32, 35 a 43.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 28.7.2016 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „COFFEE TEE“ pozostáva z dvoch všeobecných slovných prvkov. Prvý slovný prvok „coffee“ v anglickom jazyku znamená „káva, kávovník, káva (šálka)“. Druhý slovný prvok v nemeckom jazyku znamená „čaj“ resp. „čajový“.

Predmetné označenie tak vo vzťahu k prihláseným tovarom – nápojom v triedach 30 a 32 a k súvisiacim službám v triedach 35 a 43, tvorí informáciu resp. údaj slúžiaci v obchode na určenie obsahu, zamerania, účelu, prípadne charakteru (iných vlastností) vyššie spomenutých tovarov a súvisiacich služieb. Spotrebiteľ či užívateľ predmetných tovarov na základe daného označenia vie, že takto označené tovary s vylúčením klamlivosti (ktorá by tiež predstavovala zápisnú prekážku) okrem iného obsahujú kávovú a čajovú príchuť a súvisiace služby obchodno-reklamného a stravovacieho charakteru sú svojím účelom zamerané okrem iného aj na ponuku kávových či čajových nápojov resp. nápojov obsahujúcich kávovú či čajovú príchuť.

Na základe toho úrad uviedol, že označenie „COFFEE TEE“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom a súvisiacim službám je označením opisným a keďže ide o výlučne slovné označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov, ktoré nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a

služby jednej osoby od podobných alebo rovnakých tovarov a služieb iných osôb, ide zároveň aj o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Na margo chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia úrad ešte dodal, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

**Prihlasovateľ** zareagoval na vyššie uvedený prieskum prostredníctvom svojho zástupcu odpoveďou zo dňa 5.10.2016, v rámci ktorej zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

Hneď v úvode prihlasovateľ zadeklaroval, že podľa jeho názoru predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a nie je vraj opisné tak ako to vyvodil úrad. Tento názor prihlasovateľ obhajuje tým, že pod označením „COFFEE TEE“ ide o nový špecifický výrobok na základe jeho samotného zloženia, pričom špecifickosť a z toho vraj vyplývajúcu rozlišovaciu spôsobilosť zabezpečuje výlučne slovnému označeniu práve spojenie dvoch všeobecných pojmov známych každému spotrebiteľovi, pretože podľa tvrdenia prihlasovateľa nikto nepozná čaj spolu s kávou. K tomu prihlasovateľ dodal, že označenie by bolo druhovým iba vtedy, ak by označovalo iba čaj, alebo iba kávu a v nadväznosti na túto úvahu poukázal na ochrannú známku „Popradský čaj“ v domnienke, že samotná kombinácia dvoch opisných pojmov, z ktorých jeden určuje zemepisný pôvod a druhý samotný druh tovarov, zabezpečuje požadovanú rozlišovaciu spôsobilosť tohto príkladom uvedeného slovného označenia.

**Úrad** vychádzajúc z vyššie uvedených názorov a úvah prihlasovateľa musí v prvom rade uviesť, že poukázanie na špecifický charakter jeho výrobku, označovaného predmetným označením, je v zásade irelevantné, nakoľko rozlišovacia spôsobilosť označení nespočíva v ich spôsobilosti rozlíšiť druh či charakter (resp. špecifiká) takéhoto tovaru od charakteru (resp. špecifik) iných tovarov alebo služieb, ako to v zmysle svojich argumentácií chápe prihlasovateľ. Rozlišovacia spôsobilosť označení (podmieňujúca ich zápis do registra ochranných známk) spočíva v spôsobilosti rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Preto je v prvom rade potrebné skúmať charakter a obsah samotného označenia, či nesie v sebe nejaký dištingtívny prvok, ktorý by vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám zabezpečoval jeho originalnosť resp. fantazijnosť tak, aby bolo zrejmé, že prihlásené tovary a služby pochádzajú od prihlasovateľa a nie od inej osoby či subjektu. Navyše všetky prihlásené tovary a služby sú v predmetnej prihláške ochrannej známky uvedené vo všeobecnom význame, tak ako ich klasifikuje Medzinárodný triednik tovarov a služieb pre účely registrácie ochranných známk, čo znamená, že posudzovanie zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vôbec nie je možné posudzovať iba vo vzťahu ku spomínanému inovatívnemu výrobku prihlasovateľa, ale vo vzťahu ku všetkým týmto tovarom a službám. Čiže prihlasovateľ poukázaním na výnimočnosť daného výrobku (ktorého špecifickosť obsiahneš opísal v ďalších odsekoch svojej odpovede), a ktorý zďaleka nepredstavuje iba jediný prihlásený tovar v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky (nehovoriac aj o prihlásených službách), nijako nemohol preukázať jeho rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

Okrem toho, keby aj úrad obmedzil prieskum prihláseného výlučne slovného označenia „COFFEE TEE“ iba na tovary s charakterom resp. s vlastnosťami (špecifikami) vyššie spomínaného inovatívneho výrobku prihlasovateľa, ktorého nosnú vlastnosť bližšie zašpecifikoval v ďalších odsekoch svojej odpovede, a ktorá v zásade spočíva v obsahu macerátu z cascary t.j. šupky či dužiny obalujúcej kávové zrnko, ani za takéhoto predpokladu nie je možné prisúdiť predmetnému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, pretože slovné označenie „COFFEE TEE“ (t.j. „káva čaj“) len vymenúva resp. určuje charakter (iné vlastnosti) takéhoto výrobku, t.j., že ide o výrobok, ktorý okrem špecifickej vlastnosti týkajúcej sa obsahu cascary, nesie v sebe aj príchuť kávy a čaju, čo sám prihlasovateľ priznal vo svojej odpovedi. Opisnosť prihláseného označenia nevyklučuje ani tá skutočnosť, že všeobecné opisné pojmy „COFFEE“ a „TEE“ („káva“ a „čaj“) sú vo vzájomnej kombinácii tvoriacej predmetné označenie, pričom nie je možné súhlasiť s prihlasovateľom, že takáto kombinácia automaticky dáva danému označeniu fantazijnosť či originalitu. Ide prakticky len o jednoduché vymenovanie už vyššie spomínaných vlastností všetkých prihlásených tovarov, pričom nie je možné akceptovať výklad prihlasovateľa, že spotrebiteľ si bude význam označenia vďaka vynechanej spojke medzi jeho slovnými prvkami automaticky interpretovať ako „kávový čaj“ a nie aj ako „káva čaj“. Taktiež nie je možné súhlasiť s prihlasovateľovým tvrdením, že nikto nepozná čaj spolu s kávou, pretože ide o nepodložené tvrdenie, ktoré vyvracia aj prieskum samotných internetových stránok. Preto aj v prípade

interpretácie prekladu predmetného označenia zo strany prihlasovateľa v znení „kávový čaj“ by išlo jednoznačne o opisné označenie vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom, ktoré môžu v sebe niesť takto definovanú príchuť a zároveň môžu, ale nemusia obsahovať spomínaný macerát cascary.

Pokiaľ ide o poukázanie na príklad slovnej ochrannej známky v znení „Popradský čaj“, je potrebné poopraviť názor prihlasovateľa, že by samotná kombinácia dvoch všeobecných opisných pojmov (určujúcich zemepisný pôvod a druh) prispela k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia zapísaného ako ochranná známka. Úrad k tomu len dodáva, že toto príkladom uvedené označenie bolo zapísané ako ochranná známka č. 195484 na základe doručenia preukazných dokladov, ktoré v zmysle príslušných zákonných ustanovení prispeli k nadobudnutiu rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia „Popradský čaj“. Ak prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie by bolo druhovým iba vtedy, ak by označovalo iba čaj, alebo iba kávu, úrad pripúšťa, že v rámci svojho prieskumu nedopatrením vytkol prihlasovateľovi aj druhovú opisnosť označenia, keďže predmetný zoznam tovarov a služieb neobsahuje priamo čaj či kávu (ale len odvodené nápoje), nič to však nemení na skutočnosti, že ide o opis charakteru (iných vlastností) všetkých prihlásených tovarov vrátane obsahu, účelu či zamerania súvisiacich služieb obchodno-reklamného či reštauračno-stravovacieho a občerstvovacieho charakteru, čo napĺňa ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona. Preto ani v jednom bode vyššie uvedených argumentácií prihlasovateľ neodôvodnil vytýkané zápisné prekážky prihláseného označenia.

Prihlasovateľ v ďalšej argumentácii vzniesol otázku, prečo by jeho označenie nemalo byť zapísané ako ochranná známka, keďže na to nevidí žiaden zákonný dôvod. Tvrdí, že sú splnené všetky podmienky stanovené zákonom a zároveň skonštatoval, že označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je také označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. K tomu dodal, že predmetné označenie spĺňa definíciu ochrannej známky, nakoľko kávový čaj je jedinečný a špecifický výrobok.

Úrad vychádzajúc z prihlasovateľovho tvrdenia, že pre zápis prihláseného označenia sú splnené všetky zákonné podmienky, má za potrebné poukázať na to, že prihlasovateľ pre podloženie svojho tvrdenia účelovo zacitoval iné zákonné ustanovenie, než to, na základe ktorého úrad vzniesol svoje námietky voči zápisu predmetného označenia. Prihlasovateľ sa totiž oprel ustanovenie § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktoré hovorí „*Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby*“. Toto ustanovenie však predovšetkým vymedzuje podmienky pre podanie prihlášky ochrannej známky ako takej, aby prihláška obsahujúca označenie spĺňajúce podmienky vo vyššie citovanom ustanovení § 2 citovaného zákona mohla byť uznaná ako prihláška ochrannej známky (a nie iba ako všeobecný spis). Popritom však zákonné ustanovenie § 2 citovaného zákona (o ktoré sa prihlasovateľ oprel) podmieňuje zápisnú spôsobilosť označení v jeho záverečnom znení „... *ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby*“. Z toho vyplýva, že predmetné označenie podľa § 2 citovaného zákona síce splnilo podmienky pre podanie prihlášky ochrannej známky, avšak to, či označenie v rámci predmetnej prihlášky ochrannej známky môže byť aj zapísané do registra ochranných známk, rozhoduje iba jeho prieskum na základe §5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Ako už bolo vyššie uvedené, úrad prieskum prihláseného označenia na základe týchto relevantných zákonných ustanovení vykonal a prihlasovateľovi objasnil, prečo je z ich titulu predmetné výlučne slovné označenie predmetom zápisných prekážok vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám. K tomu je len potrebné dodať, že prihlasovateľ sa v rámci svojich argumentácií vyhol reakcii na výsledok prieskumu práve z titulu relevantných zákonných ustanovení §5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, ktoré zároveň dávajú odpoveď na celkové splnenie definície ochrannej známky v zmysle prihlasovateľom uvedeného ustanovenia § 2 citovaného zákona, to znamená, že prihlásené označenie nespĺňa časť prihlasovateľom poukazovanej definície ochrannej známky, pretože toto označenie **nie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby**.

Pokiaľ ide o poznámku prihlasovateľa, že predmetné označenie spĺňa definíciu ochrannej známky aj preto, že kávový čaj je jedinečný a špecifický výrobok a neposkytuje ho žiadna iná osoba, tu opäť ide o nepochopenie už vyššie objasneného zmyslu rozlišovacej spôsobilosti označení pre možnosť registrácie ochranných známk, kde úrad už raz uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť spočíva v spôsobilosti rozlíšiť

tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Čiže nie konkrétny tovar musí byť výnimočný resp. originálny, ale samotné znenie či zobrazenie označenia musí mať originálny charakter. Pritom samotné výlučne slovné označenie „COFFEE TEE“ vo vzťahu k predmetným tovarom a službám originálny charakter nemá, a to aj napriek kombinácii dvoch všeobecných slovných prvkov a tiež aj napriek chýbajúcej spojke medzi nimi, čo už taktiež úrad vysvetlil vyššie. Preto sú neopodstatnené aj ďalšie argumenty prihlasovateľa uvedené v nasledovných niekoľkých odsekoch, v ktorých sa irelevantne venuje ďalším podrobnejším opisom, špecifikáciám, receptom či iným úvahám v súvislosti z výnimočnosťou konkrétneho výrobku, ktorý prihlasovateľ označuje v rámci dvoch jeho variantov „CoffeeTee Natural“ a „CoffeeTee ENERGY“ a zároveň k predmetnému listu pripojil výtlačky zobrazení a špecifikácií týchto výrobkov. Mimochodom z daných zobrazení je zrejmé, že dotknuté výrobky nie sú označované výlučne slovným označením „COFFEE TEE“, ale jeho slovné prvky sú kombinované s grafickým dvojfarebným prvkom.

Na margo prihlasovateľovho tvrdenia, že mu úrad v rámci prieskumu vytýkal aj klamlivosť predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom, je potrebné povedať, že takéto tvrdenie je zavádzajúce, pretože úrad námietku ohľadom klamlivosti vôbec nevzniesol. Úrad len uviedol, že „*Spotrebiteľ či užívateľ predmetných tovarov na základe daného označenia vie, že takto označené tovary s vylúčením klamlivosti (ktorá by tiež predstavovala zápisnú prekážku) okrem iného obsahujú kávovú a čajovú príchuť ...*“, čiže úrad sa ani raz nez zmienil o reálnej klamlivosti, označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom, len podotkol, že by išlo o klamlivosť iba v tom prípade, keby niektoré prihlásené tovary nemali charakter čajovej a kávovej príchuti, čo vlastne zo strany úradu ani nebolo nutné vo výsledku daného prieskumu uvádzať. Preto reakciu prihlasovateľa na klamlivosť predmetného označenia je možné považovať za neopodstatnenú.

Prihlasovateľ ďalej v súvislosti s jeho tvrdením, že dva všeobecné slovné prvky môžu vo vzájomnej kombinácii vytvoriť označenie ako celok, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k predmetným tovarom a službám, poukázal, s odvolaním sa na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, na príklad rozsudku Európskeho súdneho dvora C-37/03 vo veci prihlášky ochrannej známky Európskej únie so slovným označením „BioID“.

K vyššie uvedenému úrad uvádza, že prihlasovateľ paradoxne uviedol príklad, ktorý vyvracia jeho vlastné tvrdenie, pretože bod 29 predmetného rozsudku, ktorý prihlasovateľ odcitoval v znení „*pokiaľ ide o kombinovanú ochrannú známku, ako je tomu v prípade ochrannej známky, ktorá je predmetom sporu, časť skúmania prípadnej rozlišovacej spôsobilosti možno vykonať pre každý z jej pojmov alebo prvkov samostatne, ale táto rozlišovacia spôsobilosť musí v každom prípade závisieť od celkového vnímania tejto ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti a nie od predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, ak sú skombinované. Samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, totiž nevylučuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže mať ich kombinácia*“, ešte nedeklaruje konečný verdikt ESD. Podstatné sú v tomto rozsudku jeho záverečné body č. 74 a 75, ktoré hovoria:

74 Navyše, ako ÚHVT poukázal v bode 21 sporného rozhodnutia, obrazové a grafické prvky majú tak povrchnú povahu, že prihlasovanej ochrannej známke ako celku nepriznávajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené prvky nemajú žiadne aspekty napríklad z hľadiska nápaditosti alebo spôsobu, akým sú skombinované, ktoré by umožnili uvedenej ochrannej známke splniť jej základnú funkciu, pokiaľ ide o tovary a služby, ktorých sa týka prihláška.

75 Prihlasovaná ochranná známka preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Za týchto podmienok sa musí žaloba proti spornému rozhodnutiu zamietnuť.

Z týchto bodov predmetného rozsudku je zrejmé, že žaloba proti rozhodnutiu ÚHVT (v súčasnosti EUIPO) o zamietnutí prihlášky ochrannej známky Európskej únie (na ktorú prihlasovateľ poukázal) bola predmetným rozsudkom zamietnutá a tým zároveň bola právoplatne zamietnutá aj dotknutá prihláška ochrannej známky Európskej únie. K tomu úrad len dodáva, že aj keby Európsky súdny dvor vyniesol opačný rozsudok, ide o úplne odlišný prípad od predmetnej prihlášky ochrannej známky, a to nielen v otázke druhu a charakteru predmetného označenia, ale aj v otázke odlišnosti tovarov a služieb, a preto analógia v tomto zmysle nie je prípustná.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že prihlasovateľ poukázaním na daný rozsudok Európskeho súdneho dvora nijako neprispel k preukázaniu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a tým ani k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

Rovnako analógia nie je prípustná ani v súvislosti s uvedením niekoľkých príkladov zapísaných ochranných známkov, na ktoré poukázal prihlasovateľ a to tiež vzhľadom na odlišnosti konaní vo veciach ochranných známkov, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a prihlasovanými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom. Existujúce zápisy ochranných známkov nevedú ani samy o sebe, ani v spojení so zásadou rovnosti zaobchádzania k nároku na zápis.

Aj napriek vyššie uvedenej neprípustnosti analógie úrad preskúmaním uvedených príkladov ochranných známkov dospel k záveru, že pre časť týchto ochranných známkov boli v rámci konaní o ich zápise predložené zo strany prihlasovateľa preukazné materiály, ako to konštatoval úrad vyššie v prípade „Popradský čaj“, a pre zvyšnú časť týchto ochranných známkov platí, že konania o ich zápise prebiehali v dávnejšom období, keď kritériá posudzovania zápisnej spôsobilosti označení neboli tak prísne ako v súčasnosti.

Čiže ani záverečné argumenty prihlasovateľa nijako neprispeli k preukázaniu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia a tým ani k prekonaniu jeho zápisných prekážok.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „COFFEE TEE“ nie je možné zapísať do registra ochranných známkov, a preto 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 zákona č. 125/2016 Z. z. 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 známkov a dizajnov

#### Doručiť:

Advokátska kancelária  
Mgr. Monika Vopátová  
Blatnícka 3  
83102 Bratislava