



Banská Bystrica 12. 5. 2021

POZ 654-2019/Z-203-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 654-2019 z 27.3.2019 prihlasovateľa Academy of Coffee s.r.o, Trnavská cesta 813, 926 01 Sered' 1, ktorého v konaní zastupuje BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1,

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. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 7.5. 2019 (ďalej len „výsledok prieskumu“) 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, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) 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.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo výsledku prieskumu uviedol, že slovné označenie „**Akadémia kávy**“ (ďalej aj „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“) prihlasované pre homogénnu skupinu služieb v oblasti vzdelávania, poskytovania a výroby nápojov v triedach 41 a 43, ako aj pre kávy a kávové náhradky v triede 30 a rôzne tlačoviny v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky pre zápis do registra ochranných známok, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Svoje stanovisko úrad vyvodil z významu slovných prvkov, ktoré tvoria prihlásené označenie, pričom k slovnému prvku „*akadémia*“ úrad uviedol, že ide o „*druh strednej odbornej školy*“ (Krátky slovník slovenského jazyka, SAV Bratislava, 2003). Úrad svoje stanovisko odôvodnil s ohľadom na relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade bežný občan SR, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný resp. odborník v danej oblasti. K tomu úrad dodal, že relevantnému zákazníkovi je význam prihlasovaného označenia ako celku zrejmý už na prvý pohľad a bez väčšej námahy zistí, že prihlasovateľ poskytuje služby v oblasti odborného vzdelávania, príp. spracovania a výroby kávy a s tým súvisiace tovary. Úrad zároveň poukázal na to, že prihlásené označenie neobsahuje žiadny ďalší dištinkatívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihlasovaným označením a uvedenými tovarmi a službami, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú. Vzhľadom na tieto skutočnosti úrad vo výsledku prieskumu

skonštatoval, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlásené označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov a služieb.

V závere výsledku prieskumu úrad zdôraznil, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je predovšetkým podmienená originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. To znamená, že označenie svojou formou a obsahom musí spotrebiteľovi umožniť rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Výsledok prieskumu úrad uzavrel konštatovaním, že relevantná verejnosť nie je schopná na základe slovného označenia „Akadémia kávy“ určiť, od ktorého subjektu dané tovary a služby pochádzajú.

Pre úplnosť úrad uvádza, že nárokováný zoznam tovarov a služieb bol pred doručením odpovede prihlasovateľa týkajúcej sa výsledku prieskumu, spresnený s vedomým prihlasovateľa v zmysle medzinárodného triedenia tovarov a služieb tak, že niektoré tovary a služby boli spresnené a správne zatriedené do nových tried, konkrétne ide o tieto tovary a služby:

32 - Nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou.

35 - Informácie a poradenstvo v oblasti obchodného riadenia pri zakladaní a prevádzke pražiarní a kaviarní.

40 - Pražiarne.

Je potrebné dodať, že aj vo vzťahu k týmto tovarom a službám možno konštatovať zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia, tak ako bola vysvetlená vo výsledku prieskumu z 11.5.2020.

Prihlasovateľ reagoval na výsledok prieskumu odpoveďou z 11.5.2020, v ktorej nespochybnil námietku úradu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia, ktorá je daná nedostatkom vnútornej rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia „Akadémia Kávy“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona a zameril sa na možnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého „*označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapisuje do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené*“. V tejto súvislosti prihlasovateľ predložil doklady, ktoré rozdelil do siedmich skupín a uviedol k nim nasledovné informácie:

D1) – „*Fotografie zo slávnostného krstu spoločnosti Academy of Coffee, s.r.o. zo dňa 29.1.2014, ktorý sa konal za prítomnosti Edgarda Bressaniho z Brazílie a Doc.PharmDr. Jozefa Augustína, PhD, ktorí sú zároveň aj garantami a krstnými rodičmi Academy of Coffee, s.r.o. Počet hostí pri otvorení bol asi 70 ľudí za účasti aj viceprimátora Seredi*“.

D2) – „*Prehľad aktivít spoločnosti Academy of Coffee, s.r.o. z obdobia január 2016 až máj 2019, v ktorom sú ku konkrétnym aktivitám uvedené aj internetové odkazy odkazujúce na fotoalbumy zverejnené na facebookovej stránke spoločnosti Academy of Coffee, s.r.o*“.

D3) – „*Ukážky 44ks faktúr vystavené spoločnosťou Academy of Coffee, s.r.o. z obdobia január 2016 až marec 2019 v ktorých bolo fakturované nasledovné: - prenájom priestorov v Kávovom mestečku na výstave Danubius Gastro Incheba Bratislava - ročný partnerský príspevok – pre partnerov, ktorý tým podporujú hlavne súťaž mladých baristov „SLOVAK BARISTA CUP“ - ročný partnerský príspevok – pre gastronomické prevádzky - baristické zaškolenie – gastronomické prevádzky - základné baristické školenie – pre FO, PO a vzdelávacie inštitúcie - hĺbkové profesionálne kurzy Coffee Consulate – pre FO a PO - zážitkové vzdelávacie workshopy – pre FO a PO - organizačné zabezpečenie jednotlivých kôl súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ - prenájom kávovarov – pre PO a vzdelávacie inštitúcie - reklamnú propagáciu spoločností a ich produktov na podujatiach Academy of Coffee, s.r.o. - fakultatívny zájazd do Brazílie - kávový catering*“.

D4) – „*Články v online aj tlačných médiách o spoločnosti Academy of Coffee, s.r.o. a jej aktivitách*“.

D5) – „*Zmienky na Facebooku o spoločnosti Academy of Coffee, s.r.o. a jej aktivitách*“.

D6) – „*Kávové žurnály vydané spoločnosťou Academy of Coffee, s.r.o. v rokoch 2016 a 2017 opisujúce množstvo aktivít spoločnosti Academy of Coffee, s.r.o*“.

D7) – „*Kávový Magazín vydaný spoločnosťou Academy of Coffee, s.r.o. v roku 2018 opisujúci množstvo aktivít spoločnosti Academy of Coffee, s.r.o*“.

Predložené doklady prihlasovateľ zhrnul tým, že preukazujú intenzívne používanie obchodného názvu Academy of Coffee, s.r.o., ktoré sa dostalo do povedomia širokej verejnosti a z tohto dôvodu prihlasovateľ zastáva názor že označenie „Academy of Coffee“ na Slovensku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť aj v jeho slovenskom preklade, v znení „Akadémia kávy“ pretože slovenská verejnosť ho identifikuje a rozlišuje aj v takomto preloženom znení.

Záverečné vyjadrenie úradu

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ nespochybnil námietku úradu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia, ktorá je daná nedostatkom vnútornej rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia „Akadémia Kávy“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona a zameral sa na možnosť preukázania takzvanej získanej rozlišovacej spôsobilosti označenia vyplývajúcej z ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona, podľa ktorého „*označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené*“, úrad sa v záverečnom vyjadrení bude venovať len zhodnoteniu predložených dokladov. V tejto súvislosti úrad poukazuje na to, že označeniu, ktoré je nedištingtívne (t. j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu (v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona), ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi alebo službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä:

- používanie označenia vo vzťahu relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu

Na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti má prihlasovateľ možnosť okrem vyššie spomenutých kritérií predložiť úradu aj dokumentáciu o používaní predmetného označenia pred podaním prihlášky a to prostredníctvom:

- reklamných materiálov, inzerátov
- brožúr, katalógov
- faktúr
- ako aj ďalších materiálov preukazujúcich používanie označenia - napr. webová stránka s preukázaným počtom jej návštevníkov

S ohľadom na uvedené kritériá úrad preskúmal predložené doklady a zistil, že tieto sa s výnimkou jediného materiálu viažu k anglickému označeniu „Academy of Coffe“. Uvedenú výnimku predstavuje materiál zo skupiny dôkazov D4, konkrétne článok zo 14.6.2019 z internetovej stránky <https://hnonline.sk/pr-clanky/592039-akademia-kavy-na-cestach-je-mi-ctou-zastupovat-farmu-ako-je-ocoffee>.

Obsahom predmetného internetového článku je rozhovor s Oldřichom Holišom. Predmetný článok predstavuje Oldřicha Holiša ako zakladateľa slovenskej Akadémie kávy, ktorí popisuje svoje putovanie do fariem a coffeshopov v Brazílii s cieľom preskúmať základy kávovej produkcie. V článku je tiež uvedená informácia, že „*cesta sa rodila už od otvorenia Akadémie kávy v januári, keď Edgard Bressani, jej krstný otec, nás pozval priamo na ich farmu O´Coffee*“. Z predmetného článku teda vyplýva, že Akadémia kávy vznikla v januári a vzhľadom na dátum článku 14.6.2019 sa dá vyvodiť, že ide o január toho istého roku, teda január 2019, to znamená približne dva mesiace pred podaním predmetnej prihlášky slovného ochranného známky s názvom Akadémia kávy. S ohľadom na kritériá vo všeobecnosti kladené na doklady určené na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti označenia (úrad ich definoval v prechádzajúcom odstavci) je nutné konštatovať, že jediný internetový článok obsahujúci zmienku o slovnom označení Akadémie kávy nemožno považovať za dostatočný na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia Akadémie kávy vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám. Predmetný internetový článok neumožňuje zistiť

- používanie slovného označenia Akadémie kávy vo vzťahu relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel takto označených tovarov a služieb na trhu
- intenzitu používania označenia Akadémie kávy
- časovú dĺžku používania označenia Akadémie kávy
- množstvo vynaložených investícií na reklamu v súvislosti so slovným označením Akadémie kávy.

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky ostatné predložené dôkazové materiály sa spájajú výlučne s anglickým označením Academy of Coffee (bez akejkoľvek zmienky o slovenskom označení Akadémie kávy), je nutné konštatovať, že osamotený internetový článok obsahujúci slovenské slovné spojenie Akadémie kávy, nemožno považovať za taký dôkaz, ktorý by spĺňal kritériá pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že predložené doklady preukazujú len to, že prihlasovateľ (t. j. obchodná spoločnosť Academy of Coffee s.r.o) pred podaním predmetnej prihlášky vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám intenzívne používal len anglické slovné spojenie Academy of Coffee. Z predložených dokladov hodnotených vo vzájomných súvislostiach aj s vedomosťou o tom, že Oldřich Holíš je konateľom prihlasovateľa nie je možné vyvodiť, že slovné označenie **Akadémia kávy** sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. takým aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona. Vzhľadom na tieto skutočnosti 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
riadiateľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Kukučínova 13
921 01 Piešťany 1