



Banská Bystrica 22. 2. 2021  
POZ 877-2020/Z-82-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 877-2020 z 24.4.2020 prihlasovateľa GASTROVIA group s. r. o., Mládežnícka 2101/36, 017 01 Považská Bystrica 1, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Ján Prachár, advokát, Pri Kadúbkú 1334, 908 41 Šaštín-Stráže 1,

sa čiastočne zamieta pre tovary

**„káva; nepražená káva; kávové príchute; kakao; rastlinné prípravky (kávové náhradky); cigória (kávová náhradka); kávové náhradky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,**

podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov pre tovary

*„smotana (mliečne výrobky); mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; šľahačka; sójové mlieko; mliečne koktaily; mlieko obohatené bielkovinami; kondenzované sladené mlieko; arašidové mlieko na prípravu jedál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové mlieko (náhradka mlieka); rastlinná smotana; náhradky mlieka; kokosové mlieko; nápoje z kokosového mlieka; nápoje z mandľového mlieka; nápoje z arašidového mlieka“ v triede 29 medzinárodného triedenia, ďalej pre tovary*

*„aromatické prípravky do potravín; sucháre; sušienky, keksy; cukríky; oblátky; zákusky, koláče; škoric (korenina); čokoláda; marcipán; chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); prírodné sladidlá; perníky, medovníky; fondán (cukrovinky); keksy, zákusky; cukor; cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); prísady do zmrzlín (spojivá); ľad (prírodný alebo umelý); ľad do nápojov; glukóza na prípravu jedál; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; med; plnené koláče; jemné pečivárske výrobky; sušienky; pudíngy; pralinky; vanilkové príchute; zmrzliny; prášky na výrobu zmrzlín; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; potravinárske príchute okrem esenciálnych olejov; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; jogurty mrazené (mrazené potraviny); ľadový čaj; čajové nápoje; polevy na koláče; penové zákusky (cukrovinky); cestá na zákusky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; mleté orechy; čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové nátierky; agávový sirup (prírodné sladidlo); polevy na zákusky s vysokým leskom; mliečny karamel (dulce de leche); ľadové kocky (konzumné); ovocné cukrovinky“ v triede 30 medzinárodného triedenia a tiež pre tovary*

„nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; nealkoholické nápoje; sýtené vody“ v triede 32 medzinárodného triedenia a pre služby

„pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných automatov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom billboardov; správa spotrebiteľských vernostných programov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; obchodné spravodajské služby; služby darčkových zoznamov; cielený marketing; vonkajšia reklama; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebričkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo reklamné účely; maloobchodné služby s pekářskymi výrobkami; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely“ v triede 35 medzinárodného triedenia, ako aj pre služby

„ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; recepcné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); zdobenie jedál; zdobenie zákuskov; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov; služby barov s vodnými fajkami; prenájom zariadení na výdaj nápojov“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.5.2020 a z 15.10.2020 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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.

g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Úrad vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti uviedol, že predmetom prihlášky ochrannej známky

**K A F F A**  
specialty  
coffee  
beans

POZ 877-2020 je obrazové označenie prihlásené pre tovary „smotana (mliečne výrobky); mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; šľahačka; sójové mlieko; mliečne koktaily; mlieko obohatené bielkovinami; kondenzované sladené mlieko; arašidové mlieko na prípravu jedál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové mlieko (náhradka mlieka); rastlinná smotana; náhradky mlieka; kokosové mlieko; nápoje z kokosového mlieka; nápoje z mandľového mlieka; nápoje z arašidového mlieka“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ďalej pre tovary „kávové príchute; aromatické prípravky do potravín; sucháre; sušienky, keksy; cukríky; oblatky; kakao; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); cigória (kávová náhradka); čokoláda; marcipán; chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); prírodné sladidlá; perníky, medovníky; fondán (cukrovinky); keksy, zákusky; cukor; cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); prísady do zmrzlín (spojivá); ľad (prírodný alebo umelý); ľad do nápojov; glukóza na prípravu jedál; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; med; plnené koláče; jemné pečivárske výrobky; sušienky; pudinky; pralinky; vanilkové príchute; zmrzliny; prášky na výrobu zmrzlín; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; potravinárske príchute okrem esenciálnych olejov; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; jogurty mrazené (mrazené potraviny); ľadový čaj; čajové nápoje; polevy na koláče; penové zákusky (cukrovinky); cestá na zákusky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; mleté orechy; čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové nátierky; agávový sirup (prírodné sladidlo); polevy na zákusky s vysokým leskom; mliečny karamel (dulce de leche); ľadové kocky (konzumné); ovocné cukrovinky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovar a služieb a tiež pre tovary „nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; nealkoholické nápoje; sýtené vody“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ako aj pre služby „ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); zdobenie jedál; zdobenie zákuskov; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov; služby barov s vodnými fajkami; prenájom zariadení na výdaj nápojov.“ prihlásené v triede 43 a tiež pre skupinu služieb so zameraním na reklamu, marketing a obchodné poradenstvo prihlásených v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré úrad považuje za súvisiace alebo doplnkové služby (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom „káva, nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky)“ nemá takéto označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje druh a charakter prihlasovaných tovarov.

Uvedené vyplýva z významu prihlasovaného označenia, ktoré je tvorené slovnými prvkami „KAFFA specialty coffee beans“. Slovný prvok „KAFFA“, ktorý podľa dostupných internetových zdrojov označuje názov provincie v juhozápadnej Etiópii s hlavným mesom Jimma. Anglické slovo „coffee“ je odvodené od tohto názvu. Táto oblasť v južnej Etiópii zahrňajúca Sidamo, Kaffa, Arsi a Harar je pôvodným domovom kávy, ktorá tu v horských dažďových pralesoch rastie v nespočetných odrodách. Všetky rastliny druhu *Coffea arabica* po celom svete sú potomkami rastlín z južnej Etiópie“ (In: [https://en.wikipedia.org/wiki/Kaffa\\_Province](https://en.wikipedia.org/wiki/Kaffa_Province)). Slovný prvok „specialty“ v preklade z anglického jazyka znamená „špecialita, osobitosť, zvláštnosť“, slovný prvok

„coffe“ v preklade z anglického jazyka znamená „káva, kávový“ a slovný prvok „beans“ v preklade z anglického jazyka znamená „fazuľa, bôb, zrno“. Úrad posudzoval prihlasované označenie vo význame „špeciálne kávové zrná pochádzajúce z oblasti Kaffa“.

Predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované kávové zrná vysokej kvality pôvodom z oblasti Kaffa. Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Relevantnou skupinou spotrebiteľov je široká odborná verejnosť, ktorá sa špecializuje na nákup, predaj alebo prípravu kávy. Jedná sa najmä o rôznych nákupcov a obchodných predajcov kávy, ale aj baristov ako špecialistov na prípravu kávy či milovníkov kávy, a práve vo vzťahu k tejto skupine obyvateľstva je oblasť Kaffa v Etiópii dobre známa svojím prepojením k pôvodu a pestovaniu kávy. Spotrebiteľská verejnosť nebude predmetné označenie vo svojej komplexnosti vnímať ako označenie obchodného pôvodu prihlásených tovarov, ale len ako označenie vyjadrujúce ich zemepisný pôvod.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie je prihlásené aj pre iné tovary, ktoré nemajú vzťah ku kávovým zrnám napr. „kávové príchute; kakao; rastlinné prípravky (kávové náhradky); cigória (kávová náhradka); kávové náhradky“ je nutné konštatovať, že existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadne povahy takto označovaných tovarov. Údaj v rámci predmetného označenia „coffee beans“ by tak mohol spotrebiteľa zmiasť, resp. klamať o povahe takto označeného tovaru, ktorým by bol napr. kávové náhradky alebo kávové príchute či kakao. Keďže ide o konkrétny druh nápoja, spotrebiteľ bude pod takto označenými výrobkami očakávať práve kávu alebo nápoje na báze kávy, ale nie príchute alebo náhradky kávy. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Grafická úprava prihláseného označenia je jednoduchá. Spočíva v rozdielnej veľkosti písma slovných prvkov „KAFFA“ a „specialty coffee beans“. Slovný prvok „KAFFA“ nemá písmená usporiadané v jednej línii, avšak čitateľnosť slova je dobre zachovaná a význam slovného prvku je jasne rozpoznateľný. Slovné prvky „specialty coffee beans“ sú usporiadané zvisle, pričom ide o bežnú grafickú úpravu a teda nie sú nijako graficky výrazné. Ide o veľmi jednoduchú grafickú úpravu, na základe ktorej spotrebiteľská verejnosť nedokáže spojiť takto označené tovary a služby s konkrétnym subjektom. Rozdielna veľkosť písma v slovách tvoriacich prihlásené označenie nie je neobvyklá, pretože v obchodných zvyklostiach sa bežne v komerčných nápisochoch používa rôzna veľkosť písma. Predmetné označenie neobsahuje žiadny ďalší prvok, ktorý by odpútal vnímanie spotrebiteľa od opisnej informácie obsiahnutej v označení a pôsobil tým na spotrebiteľa ako originálny prvok. Z uvedeného vyplýva, že na základe takého označenia spotrebiteľ nedokáže identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tým od tovarov a služieb iného pôvodu tak, aby spotrebiteľ bol neskôr schopný urobiť rovnaký výber alebo sa rovnakému výberu vyhnúť. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je možné uznať prihlásené označenie za ochrannú známku.

Úrad skonštatoval, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti. 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. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známok.

**Dňa 18.6.2020 bolo úradu doručené nesúhlasné vyjadrenia prihlasovateľa**, v ktorom uviedol, že „*zapisované označenie nemusí byť graficky výrazné alebo nadmerne invenčné a originálne na to, aby malo rozlišovaciu spôsobilosť v očiach bežného spotrebiteľa*“. Prihlasovateľ uviedol niekoľko rozsudkov Súdneho dvora EÚ, z ktorých súhrne vyplýva, že aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje na to, aby označenie umožnilo príslušnej skupine verejnosti určiť pôvod ňou chránených tovarov alebo služieb a odlíšiť ich tým od tovarov alebo služieb iných podnikov.

**Prihlasovateľ** tiež uviedol niekoľko príkladov zapísaných ochranných známok, o ktorých tvrdí, že majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako prihlasované označenie, no aj napriek tomu boli zapísané do registra ochranných známok.

V súvislosti s prepojením prihlasovaného slovného prvku „KAFFA“ na provinciu v Etiópii, prihlasovateľ uvádza, že táto provincia zanikla v roku 1995 a tiež vyjadril presvedčenie, že sa slovný prvok „kaffa“ je fantastický v spojitosti s kávou. Zároveň tiež uviedol, že úrad neposúdil prihlasované označenie ako celok, ale len význam prihlasovaných slovných prvkov.

Čo sa týka klamlivého charakteru označenia prihlasovateľ uviedol, že „dominantný slovný prvok „kaffa“ je fantazijný vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám a keďže tento slovný prvok je v označení dominantný slovné spojenie „speciality coffee beans“ predstavuje len druhotný a výrazne menší prvok a spotrebiteľ a neupúta, a preto nemá klamlivý charakter ani vo vzťahu ku káve, kávovým zrnám“ a ani k iným tovarom. Spolu s týmto prihlasovateľ tiež uviedol, že „označenie „speciality coffee beans“ pritom predstavuje hlavné zameranie v rámci portfólia produktov „KAFFA“, čím nie je vylúčené jeho používanie na iných tovaroch alebo službách“ prihlasovateľa.

**Prihlasovateľ** zároveň poukázal na skutočnosť, že úrad nedodrжал zásadu legitímneho očakávania, keď skutkovo podobné prípady posúdil odlišne.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že prihlasované označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, nemá klamlivú povahu vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám a spĺňa podmienky na zápis.

**Úrad opätovne preskúmal predmetné označenie** z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach a sčasti prehodnotil svoje stanovisko uvedené v liste z 20.5.2020.

**Úrad** je toho názoru, že predmetné označenie vo vzťahu k časti prihlásených tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to z toho dôvodu, že slovné spojenie „speciality coffee beans“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom „káva; nepražená káva“, pretože obsahuje údaje, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu tovaru.

**Prihlasovateľ** vo vyjadrení uviedol, že slovné spojenie „speciality coffee beans“ je „len druhotné pretože sa jedná o výrazne menší prvok označenia, ktorý neupúta pozornosť spotrebiteľa“. Na druhej strane však prihlasovateľ vo vyjadrení uvádza, že „označenie „speciality coffee beans“ predstavuje hlavné zameranie v rámci portfólia produktov „KAFFA“. Úrad tu vníma rozpor v argumentácii prihlasovateľa, keď na jednej strane „označenie „speciality coffee beans“ predstavuje hlavné zameranie v rámci portfólia produktov „KAFFA“ a na druhej strane to isté slovné spojenie označí ako druhotné, teda menej významné.

Odhliadnuc od tohto rozporu je potrebné uviesť, že úrad všetky prihlasované označenia vždy posudzuje ako celok. V prípade označení, ktoré sa skladajú z viacerých slovných prvkov, úrad posudzuje význam jednotlivých prvkov samostatne a zároveň posudzuje tieto slovné prvky vo vzájomných súvislostiach, čím vzniká posúdenie predmetného označenia ako celku. Zároveň berie do úvahy lingvistickú ako aj grafickú stránku označenia. Rovnako tomu bolo aj v tomto prípade.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že nie je rozhodujúce, či je slovné spojenie „speciality coffee beans“ dominantné alebo druhotné. V prihlasovanom označení je obsiahnuté a tvorí jeho súčasť, a preto je nevyhnuté posúdiť jeho grafické prevedenie ako aj opisnú informáciu, ktorú v sebe nesie, vo vzťahu k uvedeným namietaným tovarom. Je nespochybniteľné, že slovné spojenie „speciality coffee beans“, ktoré bude slovenský spotrebiteľ vnímať vo význame „špeciálne kávové zrná“ vo vzťahu ku káve a nepraženej káve je označením opisným, pretože opisuje druh takto označených tovarov.

Vo všeobecnosti platí, že obyčajná kombinácia slovných prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samostatných tovarov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z obyčajného spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien, predovšetkým syntaktických alebo významových, nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie. (viď. Usmernenia pre prieskum ochranných známk Európskej únie, časť B, Prieskum)

Čo sa týka posúdenia slovného prvku „KAFFA“, úrad aj naďalej trvá na pôvodnom stanovisku, a to, že ide o „názov provincie v juhozápadnej Etiópii, ktorá je domovom kávy“. Pre posúdenie nie je rozhodujúce, že provincia zanikla v roku 1995, tak ako uvádza prihlasovateľ vo svojej odpovedi. Úrad vo výsledku prieskumu vychádzal z toho, že relevantnému spotrebiteľovi bude spojitosť slovného prvku „kaffa“ a kávy zrejma. Tak ako úrad uviedol vo výsledku prieskumu zo dňa 20.5.2020, za priemerného spotrebiteľa považuje bežného občana Slovenskej republiky, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Jedná sa teda o skupinu obyvateľov, ktorých môžeme súhrne označiť ako koncových spotrebiteľov uvedených tovarov. Avšak pri posúdení prihlasovaného označenia, úrad musí brať na zreteľ aj relevantnú skupinu spotrebiteľov, ktorou je široká odborná verejnosť, ktorá sa špecializuje na nákup, predaj alebo prípravu kávy. Jedná sa najmä o importérov kávy, nákupcov a obchodných predajcov kávy, ale aj baristov ako špecialistov na prípravu kávy ako aj pražiarov kávy, a práve vo vzťahu k tejto skupine obyvateľstva je oblasť Kaffa v Etiópii dobre známa svojím prepojením k pôvodu a pestovaniu kávy.

**Úrad** preto nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že slovný prvok „kaffa“ je fantazijný v spojitosti s kávou. Naopak úrad je presvedčený, že pojem „kaffa“ je v povedomí relevantnej verejnosti zrejmy a zaužívaný. Ľudia, ktorí sa profesionálne zaoberajú problematikou kávy a jej pestovania ovládajú aj historické súvislosti. Obvyklosť pomenovania „kaffa“ v spojitosti s kávou dokazuje aj množstvo internetových zdrojov, keď po zadaní kľúčového slova „kaffa“ do prehliadača Google tento vyhladá cca 2 milióny výsledkov. Slovný prvok „kaffa“ v rôznych grafických obmenách je uvádzaný na mnohých kávach rôznych výrobcov v rôznych internetových obchodoch napr. <https://www.kaffa.sk/kaffa-coffee/kaffa-coffee-super-crema-premium-zrnkova-kava-250g/> , <https://www.mountfield.sk/kapsuly-kaffa-lungo-pre-dolce-gusto%C2%AE-16ks-9vpr0311> <https://www.bioalej.sk/kava-divoka-espresso-zrnkova-250g-bio-kaffa/> [https://www.violey.com/en/kaffa-organic-wild-coffee-medium-ground\\_p\\_26901.html](https://www.violey.com/en/kaffa-organic-wild-coffee-medium-ground_p_26901.html) <https://www.bioland.sk/kava/zrnkova-kava-espresso-kaffa-bio-250g/>

Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu k vyššie namietaným prihláseným tovarom v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom 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. To znamená, že označenie musí svojou formou a obsahom umožniť spotrebiteľovi rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, čo predmetné označenie nie je schopné plniť, a preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre tovary „káva a nepražená káva“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V závere listu úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať zápisné prekážky vznesené podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to za splnenia podmienok definovaných v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

**Úrad** pri posúdení klamlivosti označenia v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) má za to, že vo vzťahu k tovarom „kakao; rastlinné prípravky (kávové náhradky); cigória (kávová náhradka); kávové náhradky“ označenie môže viesť spotrebiteľa do omylu. Úrad vychádzal z toho, že spotrebiteľ pri tovaroch označených slovným spojením „speciality coffee beans“ bude očakávať, že kupuje kávu a nie kávové náhradky alebo kakao. Vzhľadom na uvedené úrad konštatuje, že predmetné označenie je vo vzťahu k vyššie namietaným prihláseným tovarom „kakao; rastlinné prípravky (kávové náhradky); cigória (kávová náhradka); kávové náhradky“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením klamlivým. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa viesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Výsledok opätovného prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 15.12.2020 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 známk a dizajnov

Doručit:

Mgr. Ján Prachár, advokát

Pri Kadúbku 1334

908 41 Šaštín-Stráže 1