



Banská Bystrica 03.07.2023
POZ 87-2023/Z-206-2023

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 87-2023 z 15.1.2023 prihlasovateľa COFFEEIN Slovensko s.r.o., Vajanského 12, Šahy, SK, ktorého v konaní zastupuje MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice-Staré Mesto,

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), g) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 20.4.2023 (ďalej len „správa o prieskume zápisnej spôsobilosti“) oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk 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), g) 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 87-2023 je slovné označenie COFFEEIN, ktoré je prihlásené pre tovary "kávové príchute; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); cigória (kávová náhradka); mliečne kávové nápoje; kávové nápoje; pražené kávové zrná; porciovaná káva; instantná káva; bezkofeínová káva" v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) uviedol v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti zo dňa 20.4.2023 nasledovné skutočnosti:

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prieskumom bolo zistené, že prihlásené označenie COFFEEIN nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk vo vzťahu k tovarom "kávové príchute; káva; nepražená káva; mliečne kávové nápoje; kávové nápoje; pražené kávové zrná; porciovaná káva; instantná káva" v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb práve z dôvodu, že mu chýba rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom. Príčinou chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je skutočnosť, že je tvorené výlučne slovným údajom COFFEEIN, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie vlastností tovarov (ich zloženia resp. obsahu), čo podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Vzhľadom na skutočnosť, že slovo „COFFEEIN“ bude relevantná spotrebiteľská verejnosť s najväčšou pravdepodobnosťou čítať ako nemecké slovo "coffein" s významom "kofeín" a zdvojenú samohlásku "e" prehľadne resp. ju bude považovať za gramatickú chybu, možno konštatovať, že relevantnému zákazníkovi, ktorým je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný, je celkový význam označenia COFFEEIN zrejmý už na prvý pohľad a bez väčšej námahy zistí, že ide o informáciu o obsahu kofeínu v takto označenom výrobku.

Prihlasované označenie neobsahuje žiadny ďalší dištingtívny slovný alebo grafický prvok, ktorý by zabezpečil jeho rozlišovaciu spôsobilosť, pričom relevantná verejnosť si vytvorí dostatočne priame a osobitné spojenie medzi prihláseným označením a uvedenými tovarmi, ale nie je schopná na základe tohto označenia určiť, od ktorého subjektu dané tovary pochádzajú. Možno preto konštatovať, že príslušní spotrebiteľia by vnímali prihlasované označenie ako bežné, a nie ako označenie konkrétneho poskytovateľa týchto tovarov.

Pritom 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 túto funkciu neplní, a preto ho v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) nie je možné zapísať do registra ochranných známk pre tovary „kávové príchute; káva; nepražená káva; mliečne kávové nápoje; kávové nápoje; pražené kávové zrná; porciovaná káva; instantná káva" v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Zároveň je potrebné uviesť, že prihlásené označenie môže klamať verejnosť najmä o povahe tých tovarov nárokových v triede 30, z ktorých povahy je zrejmé, že nemôžu obsahovať kofeín. Takýmito tovarmi sú "rastlinné prípravky (kávové náhradky); cigória (kávová náhradka); kávové náhradky; bezkofeínová káva". Dôvodnosť uvedeného vyplýva zo skutočnosti, že rôzne kávové náhradky a bezkofeínová káva sú známe práve tým, že sú ako náhrada určené tým konzumentom nápojov, prípadne potravín, ktorí z rôznych dôvodov (zdravotných, chuťových) netolerujú kofeín, teda alkaloid vyskytujúci sa najmä v káve. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že klamlivosť označenia sa posudzuje z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať a posudzuje sa vždy vo vzťahu k prihláseným tovarom alebo službám, pričom predmet podnikania prihlasovateľa nemá pre jej posúdenie zásadný význam. Pri hodnotení klamlivosti označenia o povahe tovarov alebo služieb je predmetom posúdenia, či označenie neobsahuje prvky, ktoré vyvolávajú nesprávnu predstavu o podstate, vlastnostiach či zložení tovarov alebo služieb označených takýmto označením. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že označenie COFFEEIN je dôvodné považovať za také, ktoré u spotrebiteľa vyvolá nesprávnu predstavu o povahe (obsahu podstatnej zložky) nárokových tovarov "rastlinné prípravky (kávové náhradky); cigória (kávová náhradka); kávové náhradky; bezkofeínová káva" v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. **Z uvedených dôvodov je nutné konštatovať, že označenie COFFEEIN napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk pre tovar "rastlinné prípravky (kávové náhradky); cigória (kávová náhradka); kávové náhradky; bezkofeínová káva" v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona.**

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 20.6.2023 ku vzneseným námietkam úradu uvedeným v správe o prieskume zápisnej spôsobilosti zo dňa 20.4.2023 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach 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 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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

MG LEGAL s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjemateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjemateľ

ico://sk/53549996

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

20.07.2023 00:17

Doručovaná správa

Identifikátor správy

aaa78b9c-d1c9-4771-bb0d-8716b04d70c5

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

YPC8DOXYNDoselSX99K5e4EyycvbtAwlp43T3ete
yrQtDN2nYtXE4bXi/TGg==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

9a7f5fcf-353c-4c1d-bc76-40e8859c1580

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

b4d13814-dec7-4cf6-80f7-474c6bf5b634