



Banská Bystrica 10. júna 2016  
POZ 1083-2012 II/63-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. júla 2014 prihlasovateľom BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Žuffom, ŽUFFA patentová a známková kancelária, Svätoplukova 29, P.O. Box 56, 058 02 Poprad 2 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1083-2012/N-66-2014/Ris zo 4. júna 2014 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „Popradská COLOMBIA espresso“, č. spisu POZ 1083-2012, do registra ochranných známok, podaným namietateľom Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogota, Kolumbia, v konaní zastúpeným spoločnosťou ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky pre všetky tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. h) tohto zákona sa rozklad zamieta a rozhodnutie POZ 1083-2012/N-66-2014/Ris zo 4. júna 2014 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1083-2012/N-66-2014/Ris zo 4. júna 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „Popradská COLOMBIA espresso“, č. spisu POZ 1083-2012 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1083-2012“), do registra ochranných známok a predmetná prihláška bola zamietnutá pre tovary nárokované v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali celého zoznamu nárokováných tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) a h) zákona o ochranných známkach. Podanie námietok podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach odôvodnil tým, že je majiteľom staršej kombinovanej ochrannej známky č. 167570 „Café de Colombia“ zapísanej pre tovary v triede 30, staršej kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 1185990 „Café de Colombia“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 11, 16, 21, 25, 30, 32 a 42, staršej kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 3136579 „100% CAFÉ DE COLOMBIA“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 43, staršej kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 3136991 „Juan Valdez 100% CAFÉ DE COLOMBIA“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 43 a staršej kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 4353553 „CAFÉ DE COLOMBIA Denominación de origen“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade prihláseného označenia a starších ochranných známok možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť zámenny u relevantnej verejnosti. Podanie námietok podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom chráneného zemepisného označenia „Café de Colombia“, č. O/PGI/0005/0467 (ďalej „namietané zemepisné označenie“) s právom prednosti od 8. júna 2005, ktoré bolo v súlade s nariadením Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov

a potravín zapísané do registra pre kávu. Namietateľ sa odvolal na článok 13 ods. 1 uvedeného nariadenia, na základe ktorého dospel k záveru, že prihlásené označenie „Popradská COLOMBIA espresso“ je napodobnením zemepisného označenia „Café de Colombia“, pretože vyvoláva mylný dojem o pôvode výrobkov a o ich spracovateľoch. Uvedené odôvodnil tým, že namietané zemepisné označenie „Café de Colombia“ ponúka spotrebiteľovi záruku 100 % kávy vysokej kvality pochádzajúcej z Kolumbie spracovanej podľa presne definovaných krokov. Prihlásené označenie jednak slovnými prvkami, ako aj obrazovými prvkami (šálka na kávu a kávové zrná) navodzuje predstavu kávy pochádzajúcej z Kolumbie, čo predstavuje pre spotrebiteľa zavádzajúce informácie a pre majiteľa takéhoto označenia neoprávnený prospech.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že v posudzovanom prípade boli naplnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia „káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva, všetko pôvodom pochádzajúce z Kolumbie“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka námietok podaných podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami neexistuje vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pravdepodobnosť zámény. Hoci v prípade tovarov a služieb prihláseného označenia nárokováných v triedach 30 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán konštatoval ich zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi a službami starších ochranných známk, zistená vizuálna odlišnosť porovnávaných označení a len čiastočná fonetická podobnosť založená na prvkoch s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, spolu so záverom, že porovnanie označení zo sémantického hľadiska nebude zohrávať určujúcu úlohu pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény, viedla prvostupňový orgán k záveru, že v danom prípade nebude dochádzať k zámene prihláseného označenia a starších ochranných známk u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom napadnuté rozhodnutie spochybnil v časti posúdenia námietok podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré prvostupňový orgán podaným námietkam vyhovel a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1083-2012 zamietol. Čo sa týka posúdenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, uvedené prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

V úvode podaného rozkladu prihlasovateľ konštatoval, že napadnuté rozhodnutie, ktorým prvostupňový orgán čiastočne vyhovel námietkam a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1083-2012 zamietol pre nárokované tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, považuje za nepodložené a zmätočné.

K tvrdeniu prvostupňového orgánu o kolízii prihláseného označenia „Popradská COLOMBIA espresso“ s namietaným zemepisným označením „Café de Colombia“, ktoré bolo zapísané do registra Európskeho Spoločenstva v roku 2007 pre kávu s prioritou od 8. júna 2005, prihlasovateľ uviedol, že namietané zemepisné označenie sa v prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 1083-2012 nenachádza. Zároveň konštatoval, že označenie „COLOMBIA“ sa stalo druhovým vo vzťahu ku káve dávno pred dátumom priority namietaného zemepisného označenia. Podľa názoru prihlasovateľa je preto potrebné dôsledne rozlišovať medzi druhovým označením „COLOMBIA“ a namietaným zemepisným označením „Café de Colombia“.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že hoci v prvostupňovom konaní predložil dostatočné množstvo dôkazových materiálov, z ktorých vyplynulo, že označenie „COLOMBIA“ je vo vzťahu k tovarom „káva“ druhovým označením, uvedené prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nevzal do úvahy. Prihlasovateľ poznamenal, že kávu s druhovým označením „COLOMBIA“ ponúkajú aj také nadnárodné spoločnosti ako: KRAFT Foods, NESTLÉ, SARA LEE, MAXINGVEST AG, PROCTER & GAMBLE atď. V tejto súvislosti pripomenul, že hoci svoje tvrdenia o druhovosti označenia „COLOMBIA“ podložil dôkazmi, prvostupňový orgán a ani namietateľ nepredložili žiadne dôkazové materiály, ktoré by svedčili o opaku, t. j. že označenie „COLOMBIA“ nie je druhové označenie.

Prihlasovateľ zastával názor, že konštatovanie o tom, že označenie „COLOMBIA“ je označenie druhu kávy, predstavuje všeobecne známu skutočnosť. Na svetových trhoch sa neobchoduje s kávou „Café de Colombia“, ale s rôznymi druhmi kávy – medzi nimi aj s druhom „COLOMBIA“, ktorý sa ďalej delí na odrody. V prospech uvedeného svedčí aj rozdelenie káv v tovaroznaectve, ktoré predstavuje študijný

predmet vyučovaný na odborných učilištiach, obchodných akadémiách a príslušných vysokých školách. V prílohe podaného rozkladu prihlasovateľ predložil výňatok z vysokoškolských skrípt: TOVAROZNALECTVO Kvalita produkcie a produktov, Doc. Ing. Ján Repka, CSc. a kolektív, Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Obchodná fakulta, z roku 1992 a TOVAROZNALECTVO, Druhé prepracované vydanie, Ing. T. Bojňanská, CSc. a doc. Ing. J. Čuboň, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na publikáciu Zaujímavé o káve, čaji a kakau, Zdeněk Žáček, Vydavatelství obchodu, Praha 1962, podľa ktorej „*COLOMBIA patrí k najkvalitnejším druhom na našom trhu*“, „*pražská zmes patrí k najkvalitnejším bežným kávovým zmesiam, ... v ktorej sú zastúpené druhy Kolumbia, Salvador, Guatemala ...*“.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ zotrval na názore, že prihlásené označenie „Popradská COLOMBIA espresso“ nijako nezasahuje do práv z namietaného zemepisného označenia „Café de Colombia“, a preto požiadal orgán rozhodujúci o rozklade, aby podané námietky v celom rozsahu zamietol.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. novembra 2014 konštatoval, že sa nestotožňuje s argumentáciou prihlasovateľa uvedenou v podanom rozklade. Zároveň poznamenal, že z dokladov, ktoré mu úrad zaslal spolu s výzvou na vyjadrenie k podanému rozkladu, mu nie je zrejmé, či vecné odôvodnenie rozkladu bolo podané v zmysle § 40 ods. 3 zákona o ochranných známkach, teda v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu. V prípade, ak by tomu tak nebolo, úrad mal konanie o rozklade zastaviť.

Namietateľ zastával názor, že prvostupňový orgán správne a náležite posúdil vzťah medzi prihláseným označením a namietaným zemepisným označením, ktorý definuje článok 14 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny. V zmysle predmetného článku, ak je označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zapísané do registra podľa tohto nariadenia, žiadosť o zápis ochrannej známky do registra, ktorej použitie by bolo v rozpore s článkom 13 ods. 1 predmetného nariadenia, a ktorá sa týka výrobku rovnakého typu, sa zamietne, ak bola podaná po dátume žiadosti o zápis zemepisného označenia do registra Európskej komisie.

Ďalej uviedol, že jedinou argumentáciou prihlasovateľa bolo, že prihlásené označenie neobsahuje celé namietané zemepisné označenie, a že označenie „COLOMBIA“ predstavuje druhové označenie pre kávu. Namietateľ súhlasil s porovnaním prihláseného označenia a namietaného zemepisného označenia vykonaným prvostupňovým orgánom, ako aj s jeho záverom, že označenia sa zhodujú v dominantnom slovnom prvku „COLOMBIA“, na základe ktorého je dôvodné prihlásené označenie považovať za napodobneninu namietaného zemepisného označenia. Ďalej sa stotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ použitím prihláseného označenia na tovaroch rovnakého typu ťaží z dobrej povesti chráneného zemepisného označenia. Podľa Súdneho dvora Európskej únie ide v takomto prípade o porušenie článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pretože používanie ochrannej známky obsahujúcej prvok názvu zemepisného označenia pre kávu, ktorá nespĺňa špecifikácie, možno kvalifikovať ako napodobnenie, resp. vyvolanie mylnej predstavy.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že označenie „COLOMBIA“ je druhovým označením pre kávu, namietateľ uviedol nasledovné.

Zo zápisu označenia ako zemepisného označenia do registra sú vylúčené označenia, ktoré sú druhovým názvom výrobku. Pokiaľ bolo chránené zemepisné označenie „Café de Colombia“ zapísané do registra, nemohlo byť druhovým označením.

Podľa článku 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 chránené zemepisné označenia sa nesmú stať druhovými. Ako bolo uvedené, káva s označením „Café de Colombia“ môže byť vyrobená z jedného z druhov alebo odrôd kávy druhu Arabica známych ako Caturra, Típica, Borbón, Maragogipe, Tabi, Colón, San Bernardo a „Colombia“, ktorá je teraz známa ako Castillo alebo z ich zmesi, pričom v bode 4.6 špecifikácie výrobku „Café de Colombia“ sú definované zemepisné, agroklimatické, topografické, zberové a ostatné faktory, ako historické, tradičné, kultúrne a sociálne, ktoré sú spojené s prestížou kávy „Café de Colombia“. Z bodu 4.3 špecifikácie ďalej vyplýva, že uvedená zemepisná oblasť nepokrýva celkové územie Kolumbijskej republiky, preto frekvencia výskytu pojmu COLOMBIA/KOLUMBIA nemôže preukazovať druhovú povahu označenia.

Na podporu svojej argumentácie namietateľ v prílohe vyjadrenia o rozklade predložil vyjadrenie generálneho riaditeľa medzinárodnej organizácie oriGIIn, pána Massimo Vittori. V tejto súvislosti doplnil, že oriGIIn je nezisková organizácia so sídlom v Ženeve, ktorá bola založená v roku 2003 na podporu efektívnej ochrany zemepisných označení pôvodu na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni a uznanie zásadnej úlohy zemepisných označení v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Organizácia dnes združuje asi 350 skupín a 2 milióny výrobcov zo 40 krajín. V tejto súvislosti uviedol, že bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach <http://www.origin-gi.com/index.php/en/#.VE4KjYdvlh9> a <http://www.cafedecolombia.com/particulares/en/>.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a podaný rozklad v celom rozsahu zamietol.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. 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 na jednej strane.

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „Popradská COLOMBIA espresso“, č. spisu POZ 1083-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4. júla 2012 prihlasovateľom BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, a zverejnená vo vestníku úradu 2. októbra 2012 pre tovary „káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva, všetko pôvodom pochádzajúce z Kolumbie“ v triede 30, služby „reklama pre tovary pôvodom z Kolumbie“ v triede 35 a „balenie tovarov pôvodom z Kolumbie“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Namietateľ Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogota, Kolumbia, je užívateľom chráneného zemepisného označenia „Café de Colombia“, č. O/PGI/0005/0467, s právom prednosti od 8. júna 2005, ktoré bolo v súlade s nariadením Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín zapísané do registra pre tovary „káva“.

Podľa špecifikácie výrobku označovaného namietaným zemepisným označením uvedenej v žiadosti o zápis do registra Európskej komisie (ďalej „žiadost“) v bode 4.2, výrobok „Café de Colombia“ je definovaný ako káva, ktorá rastie v kolumbijskej kávovej oblasti, ktorá je definovaná v popise špecifikácií, a ktorá spĺňa vývozné podmienky stanovené Národným výborom pestovateľov kávy, a ktorá má po spracovaní nasledujúce vlastnosti: jemná, s čistou šálkou, so strednou a vysokou kyslosťou a silou, výraznou a plnou arómou. V kolumbijskej kávovej oblasti sa pestuje len odroda Arabica. Hlavné odrody alebo rastliny kávy druhu Arabica, ktoré sa pestujú v Kolumbii, sú známe ako Caturra, Típica, Borbón, Maragogipe, Tabi, Colón, San Bernardo a „Colombia“, ktorá je teraz známa ako Castillo. Zelená alebo spracovaná káva „Café de Colombia“ môže byť vyrobená z jedného z týchto druhov alebo odrôd alebo z ich zmesi. Preto len káva, ktorá vo svojej spotrebiteľskej prezentácii uvádza, že obsahuje výlučne 100 % „Café de Colombia“, má bez ohľadu na svoj stav (zelená alebo pražená) uvedené vlastnosti. Z bodu 4.3 žiadosti ďalej vyplýva, že uvedená zemepisná oblasť nepokrýva celkové územie Kolumbijskej republiky. Z bodu 4.4 žiadosti týkajúceho sa dôkazov o pôvode, sledovania praženia kávy mimo Kolumbie sa vykonávajú prostredníctvom dohôd o osvedčených metódach, ktoré podpisujú zahraničné pražiare, a tiež prostredníctvom rôznych kontrolných mechanizmov, ako vykonávanie skúšok kvality kontrolnými spoločnosťami a ochutnávačmi. Napokon, v bode 4.5 žiadosti sú popísané podmienky, ktoré musia byť dodržané v jednotlivých fázach spracovania výrobku, ako je zber, spracovanie a drvenie, pričom pre praženie platí nasledovné: nevykonáva sa nutne v zemepisnej oblasti, spočíva v zohrievaní zeleného zrna s definovanými vlastnosťami pochádzajúceho z kolumbijskej kávovej oblasti, ako posledný krok pred prípravou kávového nápoja. Tento postup zvyrazňuje organoleptické vlastnosti (jemnosť, svetlosť šálky, so strednou a vysokou kyslosťou a silou, výraznou a plnou arómou), ktoré sú charakteristické pre zelenú kávu „Café de Colombia“ pochádzajúcu z kolumbijskej kávovej oblasti.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v rozsahu posúdenia námietok podaných podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, konkrétne nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnom vyhovení predmetným námietkam vo vzťahu k nárokovým tovarom „káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva, všetko pôvodom pochádzajúce z Kolumbie“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra podané v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ich posúdenie prvostupňovým orgánom, záverom ktorého bolo ich zamietnutie, prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil, a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie len v rozsahu podaného rozkladu.

Uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach predstavuje kolíziu prihlášky ochrannej známky so skorším právom priemyselného vlastníctva iného majiteľa, v posudzovanom prípade so zemepisným označením. Zemepisným označením výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine. Zemepisným označením je možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povestou, majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu. Poľnohospodárske výrobky alebo potraviny je možné zapísať a chrániť len na úrovni Európskej únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (ďalej „nariadenie č. 1151/2012“), ktoré nahradilo zrušené nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (ďalej „nariadenie č. 510/2006“).

Z článku 16 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012 vyplýva, že názvy zapísané v registri stanovenom v článku 7 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 sa automaticky zapisujú do registra uvedeného v článku 11 tohto nariadenia. Zodpovedajúce špecifikácie sa považujú za špecifikácie uvedené v článku 7 tohto nariadenia a naďalej sa uplatňujú akékoľvek špecifické prechodné ustanovenia spojené s takýmito zápismi do registra.

Vzťah medzi ochrannými známkami a zemepisnými označeniami upravuje článok 14 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012, podľa ktorého, ak je označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zapísané do registra podľa tohto nariadenia, žiadost' o zápis ochrannej známky do registra, ktorej použitie by bolo v rozpore s článkom 13 ods. 1 tohto nariadenia, a ktorá sa týka výrobku rovnakého typu, sa zamietne, ak bola podaná po dátume žiadosti o zápis zemepisného označenia do registra Európskej komisie. Na základe uvedeného je zrejmé, že pre zamietnutie zápisu ochrannej známky do registra z titulu kolízie so zemepisným označením, ktoré

v predmetnom prípade predstavuje skoršie právo priemyselného vlastníctva, sa vyžaduje kumulatívne splnenie nasledovných podmienok:

1. namiatané zemepisné označenie musí mať skoršie právo prednosti ako prihlásené označenie,
2. namiatané zemepisné označenie a prihlásené označenie sa musia týkať výrobkov rovnakého typu,
3. používanie prihláseného označenia, ktoré obsahuje namiatané zemepisné označenie alebo z neho pozostáva, je v rozpore s jednou zo situácií a) až d) uvedených v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval naplnenie všetkých podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach. Uviedol, že z porovnania dátumov práva prednosti prihláseného označenia a zemepisného označenia vyplýva, že namiatané zemepisné označenie má skoršie právo prednosti, t. j. vo vzťahu k prihlásenému označeniu predstavuje skoršie právo priemyselného vlastníctva iného majiteľa, vzhľadom na čo je možné dospieť k záveru o splnení prvej podmienky uplatneného námietkového dôvodu. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že namiatané zemepisné označenie vo vzťahu k prihlásenému označeniu predstavuje skoršie právo priemyselného vlastníctva iného majiteľa. Uvedené je zrejmé aj bez potreby bližšieho vysvetlenia, keďže prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1083-2012 bola podaná 4. júla 2012 a namiatané zemepisné označenie si uplatňuje právo prednosti od 8. júna 2005. S ohľadom na uvedené je zrejmé splnenie prvej podmienky potrebnej na to, aby namiatané zemepisné označenie mohlo úspešne brániť zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky do registra. Na doplnenie je vhodné uviesť, že splnenie uvedenej podmienky prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil.

Pri posudzovaní druhej podmienky, t. j. či sa kolízne označenia týkajú výrobkov rovnakého typu, prvostupňový orgán dospel k záveru, že z porovnania tovarov prihláseného označenia „káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva, všetko pôvodom pochádzajúce z Kolumbie“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a výrobkov „káva“, pre ktoré si uplatňuje ochranu zemepisné označenie v triede 1.8, je zrejmé, že ide o výrobky rovnakého typu. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bola splnená aj druhá podmienka, t. j., že ide o výrobky rovnakého typu. Čo sa týka ostatných nárokovaných služieb „reklama pre tovary pôvodom z Kolumbie“ v triede 35 a „balenie tovarov pôvodom z Kolumbie“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán zastával názor, že ide o služby odlišnej povahy od výrobkov namiataného zemepisného označenia, ktoré nie je možné považovať za služby týkajúce sa výrobkov rovnakého typu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že uvedené nie je predmetom preskúmania orgánom rozhodujúcim o rozklade, a preto v tejto časti bude potrebné vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu, že ide o služby odlišnej povahy od výrobkov namiataného zemepisného označenia. Na doplnenie je potrebné uviesť, že proti posúdeniu naplnenia/nenaplnenia tejto podmienky zo strany prvostupňového orgánu prihlasovateľ v podanom rozklade nemal žiadne výhrady.

Posúdenie tretej kumulatívnej podmienky, a to či používanie prihláseného označenia, ktoré obsahuje namiatané zemepisné označenie alebo z neho pozostáva, je v rozpore s jednou zo situácií a) až d) uvedených v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012, prvostupňový orgán uzavrel konštatovaním o splnení predmetnej podmienky. V súvislosti s posúdením predmetnej podmienky, ktorá je poslednou z kumulatívnych podmienok pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, t. j. či používanie prihláseného označenia, ktoré obsahuje namiatané zemepisné označenie alebo z neho pozostáva, je v rozpore s jednou zo situácií a) až d) uvedených v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť nasledovné.

Podľa článku 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012 názvy zapísané v registri Európskej komisie sú chránené pred:

- a) akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje, ak sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami zapísanými v registri pod uvedeným názvom alebo ak použitie názvu ťaží z dobrej povesti chráneného názvu, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;
- b) akýmkoľvek zneužívaním, napodobňovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy, a to aj vtedy, ak je uvedený skutočný pôvod výrobkov alebo služieb alebo, ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „tak ako sa vyrába v“, „napodobnenina“ alebo s podobnými výrazmi, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;

- c) akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku, ktoré sa používa na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj pred zabalením výrobku do nádoby, čo by mohlo vyvolať mylnú predstavu o pôvode výrobku;
- d) akýmkoľvek inými praktikami, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

Ak chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie obsahuje názov výrobku, ktorý sa považuje za druhový, použitie takéhoto druhového názvu sa nepovažuje za použitie v rozpore s ustanoveniami písmena a) alebo b) prvého pododseku.

Inak povedané, zemepisné označenia sú v zmysle vyššie uvedeného článku chránené pred zneužitím, napodobnením alebo vyvolaním mylného dojmu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že hoci pojmy napodobnenie, resp. imitácia a mylná predstava nie sú presne vymedzené, je zrejmé, že ide o úzko súvisiace pojmy. Pojem „mylná predstava“ sa podľa názoru Súdneho dvora EÚ vzťahuje na situáciu, keď výraz použitý na označenie výrobku zahŕňa časť chráneného zemepisného označenia takým spôsobom, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s názvom výrobku, v mysli sa mu vybaví obraz výrobku, ktorého označenie je chránené [rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. marca 1999 vo veci C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola proti Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG a Eduard Bracharz GmbH a rozsudok z 26. februára 2008 vo veci C-132/05, Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko]. V zmysle uvedených rozsudkov je pojem mylná predstava pojmom objektívnym, v prípade ktorého nie je potrebné preukázať, že majiteľ ochrannej známky mal v úmysle vyvolávať dojem chráneného označenia. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že mylná predstava sa v zmysle judikatúry Súdneho dvora neposudzuje rovnako ako pravdepodobnosť zámieny označení alebo ochranných známok.

V súvislosti s posúdením tretej kumulatívnej podmienky orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že zatiaľ čo prihlásené kombinované označenie obsahuje okrem slovných spojení „Popradská COLOMBIA espresso“, „TOTO JE MOJA KÁVA“ a „VYVÁŽENÁ CHUŤ, VÝRAZNÁ ARÓMA“ aj ďalšie grafické prvky, ako sú vyobrazenie šálky s kávou, ktorá je obklopená kruhom vytvoreným z kávových zŕn, či použité farby, resp. použitie písma rôznej veľkosti, namietané zemepisné označenie pozostáva výlučne zo slovného spojenia „Café de Colombia“. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že spoločným prvkom porovnávaných označení je slovný prvok „COLOMBIA/Colombia“, ktorý je možné v prípade prihláseného označenia považovať za dominantný prvok, nakoľko je napísaný písmom najväčšej veľkosti a nie je možné ho prehliadnúť ani pri letmom kontakte s prihláseným označením. Slovný prvok „Colombia“ nie je možné považovať za zanedbateľný ani v rámci namietaného zemepisného označenia, pretože dopĺňa a rozvíja ďalší slovný prvok „Café“ namietaného zemepisného označenia v tom zmysle, že poukazuje na jeho zemepisný pôvod, t. j., že ide o „kávu z Kolumbie“, resp. „kávu pochádzajúcu z Kolumbie“. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prihlásené označenie „Popradská COLOMBIA espresso“ zahŕňa, resp. obsahuje časť namietaného zemepisného označenia, a to slovný prvok „COLOMBIA“.

Prihlasovateľ zastával názor, že prihlásené označenie nemôže vyvolávať mylnú predstavu o pôvode ním označených výrobkov, nakoľko káva označená prihláseným označením skutočne pochádza z Kolumbie. Na preukázanie uvedeného konštatovania, ako aj toho, že produkcia kávy označenej prihláseným označením spadá pod systém kvality ISO 9001, prihlasovateľ v rámci prvostupňového konania predložil nasledovné dôkazové materiály:

- certifikát kvality ISO 9001 (dôkaz č. 1),
- certifikát pôvodu vydaný Medzinárodnou organizáciou pre kávu (ICO) pre vývozcu VILLEGAS Y CIA S EN C.S., NIT: 8000258392, KM 3 VIA A MARSELLA, PEREIRA, COLOMBIA (dôkaz č. 2),
- Kúpnu zmluvu SC-27242-12 z 2. februára 2012 (dôkaz č. 3),
- faktúru č. 334791 (dôkaz č. 4),
- Kúpnu zmluvu SC-27270-12 zo 17. februára 2012 (dôkaz č. 5),
- faktúru č. 334794 (dôkaz č. 6),
- výpis z webovej stránky www.villegasy.com (dôkaz č. 7),
- vyobrazenia vriec s nápisom „PRODUCT OF COLOMBIA“ a závesných (priehradových) štítkov (dôkaz č. 8).

Dôkaz č. 1 predstavuje certifikát kvality ISO 9001 udelený spoločnosti Baliarne obchodu, a. s. Poprad, platný od 24. februára 2014, podľa ktorého nákup, výroba, spracovanie, skladovanie, balenie a predaj kávy

a čaju a doplnujúcich tovarov zodpovedá požiadavkám systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predmetný doklad neobsahuje žiadnu informáciu ohľadne pôvodu kávy.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 2, týmto je certifikát pôvodu vydaný Medzinárodnou organizáciou pre kávu (ICO) pre vývozcu VILLEGAS Y CIA S EN C.S., NIT: 8000258392, KM 3 VIA A MARSELLA, PEREIRA, COLOMBIA (dôkaz č. 2), z ktorého je zrejmé, že predmetom vývozu do Belgicka, ktorý sa uskutočnil 16. decembra 2011, bola káva Green Arabica z krajiny výrobcu – Kolumbia. Z uvedeného dokladu však nevyplýva žiadna súvislosť s osobou prihlasovateľa.

Kúpna zmluva SC-27242-12 z 2. februára 2012 (dôkaz č. 3) bola uzatvorená medzi KAFFEE-IMPORT-COMPANIE GMBH, ako dodávateľom a spoločnosťou Baliarne Obchodu, a. s., Poprad, ako odberateľom. Predmetom zmluvy bol predaj 343 kusov 70 kg vriec zelenej kávy – kvality Excelso EUROPEAN Preparation, ktorá pochádzala z Kolumbie. Ku Kúpnej zmluve SC-27242-12 z 2. februára 2012 bola vystavená faktúra č. 334791 (dôkaz č. 4).

Predmetom dôkazu č. 5 je Kúpna zmluva SC-27270-12, ktorá bola uzatvorená 17. februára 2012 medzi KAFFEE-IMPORT-COMPANIE GMBH, ako dodávateľom a spoločnosťou Baliarne Obchodu, a. s. Poprad, ako odberateľom. Predmetom zmluvy bol rovnako ako pri dôkaze č. 3 predaj 343 kusov 70 kg vriec zelenej kávy – kvality Excelso EUROPEAN Preparation, ktorá pochádzala z Kolumbie. Finančné plnenie uvedenej kúpnej zmluvy predstavuje faktúra č. 334794 (dôkaz č. 6).

Predložený výpis z webovej stránky [www.villegasycia.com](http://www.villegasycia.com) (dôkaz č. 7) obsahuje informácie o rodinnej firme VILLEGAS and CIA, založenej v roku 1988, ktorá sídli v meste Pereira (Risaralda), jednom z najdôležitejších miest v Kolumbijskej kávovej oblasti. Z obsahu stránky je tiež zrejmé, že na začiatku sa spoločnosť venovala iba marketingu kávy v krajine a následne jej olúpaniu. V roku 2000 získala exportnú licenciu udelenú Kolumbijskou národnou federáciou pestovateľov kávy a odvtedy je to hlavná aktivita spoločnosti. Na stránke sa ďalej uvádza, že jemná kolumbijská káva z rodiny Arabica je považovaná za kávu vynikajúcej kvality a svetovej jedinečnosti. Charakteristika kolumbijskej zeme, klíma, úroveň obrábania a spôsob zberu vytvoria šálku úžasnej vône a chuti, za ktorú sú kupujúci ochotní zaplatiť viac v porovnaní s inými druhmi. Z obsahu stránky tiež vyplynulo, že spoločnosť VILLEGAS and CIA ponúka zelenú kávu pripravenú na praženie so širokou škálou kolumbijských druhov (POPAYAN, HUILA, QUINDIO, SANTUARIO a ďalšie).

Dokaz č. 8 obsahuje 2 kusy vyobrazení naplnených vriec s hmotnosťou 70 kg s nápisom „PRODUCT OF COLOMBIA“ a tzv. závesných (priehradových) štítkov s názvom tovaru „ARABICA EXCEL SO KÁVA COLOMBIA“ a „KÁVA“. Uvedené doklady nie sú datované a nie je z nich zrejmá žiadna súvislosť s prihlasovateľom.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že z dokladov predložených prihlasovateľom (dôkazy č. 3, 4, 5 a 6) vyplynulo, že prihlasovateľ v roku 2012 nakúpil kávu s pôvodom z Kolumbie, pričom je otáznou, či išlo o kávu označenú prihláseným označením, nakoľko uvedenú skutočnosť nie je možné z predložených dokladov vyvodiť. Čo sa týka predloženého certifikátu kvality ISO 9001 (dôkaz č. 1), ktorým sa prihlasovateľ snažil preukázať skutočnosť, že produkcia kávy označenej prihláseným označením spadá pod systém kvality ISO 9001, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj keby káva označená prihláseným označením spĺňala ISO normu, t. j. zodpovedala by požiadavkám systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008, uvedené neznamena, že spĺňa požiadavky uvedené v špecifikácii namietaného zemepisného označenia, čo je v predmetnom prípade rozhodujúce.

Tvrdenie o tom, že prihlásené označenie nezasahuje do práv vyplývajúcich z namietaného zemepisného označenia, prihlasovateľ odôvodnil aj tým, že spoločný slovný prvok kolíznych označení „COLOMBIA“ predstavuje druhové označenie kávy, pričom použitie druhového názvu sa v zmysle článku 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012 nepovažuje za použitie v rozpore s ustanoveniami písmena a) alebo b) prvého pododseku. Za účelom preukázania toho, že označenie „COLOMBIA“ je druhovým označením, prihlasovateľ v prvostupňovom konaní predložil:

- výpisy z webových stránok [http://www.cukrar.cz/show\\_print.asp?id=148](http://www.cukrar.cz/show_print.asp?id=148): „Hlavní druhy kávy a ich charakteristika“, <http://www.primocoffee.cz/inpage/popis-kavovych-odrud/>: „Popis kávových odrúd a smesí“, <http://www.balirny.com/popis%20kav.html>: „Popis káv“, [http://kekule.science.upjs.sk/chemia/vllab/HTML/kava\\_vyziva.htm](http://kekule.science.upjs.sk/chemia/vllab/HTML/kava_vyziva.htm): „Druhy káv“,



- [http://www.excelso.cz/zelena\\_kava.htm](http://www.excelso.cz/zelena_kava.htm): „Excelso s.r.o. – distributor zelené kávy“;  
<http://www.tchibo.sk/10-kapsul-p400031256.html>: „Tchibo Caffè Crema Colombia Andino“;  
<http://www.supervyprodej.cz/sk/e-shop/1094503/c58556-tassimo-kapsule/tassimo-carte-noire-voluptoso-colombia.html>: „Tassimo Carte Noire Voluptoso Colombia“;  
<http://www.rufin.sk/index.php/kaviaren/ponuka-kavy>: „Ponuka kávy“;  
<http://www.kavagaviota.cz/columbia-kava-vyladena-k-dokonalosti/>: „Columbia“;  
<http://www.coffeein.sk/detail/29/columbia-excelso-medelin-200g-zrno/>: „Zrnková káva Columbia Excelso“; [http://www.zamenej.sk/zlava/info/cerstvo-prazena-brazilska-columbijska-mexicka-zelena-kava?\\_z=sidebar-deal](http://www.zamenej.sk/zlava/info/cerstvo-prazena-brazilska-columbijska-mexicka-zelena-kava?_z=sidebar-deal): „Kolumbia café“; <http://www.e-shop.vivatnatura.sk/store/goods-Kavacolumbiasupremo100-9-kava-columbia-supremo-250g.html>: Káva Columbia Supremo“;  
<http://plnielanu.zoznam.sk/c/1150/patrite-k-milovníkom-kavy-spoznajte-caru-jej-mnohych-druhov-Patrite-k-milovníkom-kávy?z>: „Patrite k milovníkom kávy?“; <http://www.starbuckscoffee.cz/coffee/menu>: „Kompletní nabídka zrnkových káv Starbucks®“; <http://www.starbuckscoffee.cz/coffee/medium/colombia>: „Colombia“ (dôkaz č. 9),
- príklady obalov káv rôznych výrobcov, na ktorých sa nachádza označenie „COLOMBIA“ (dôkaz č. 10).

Predmetom dôkazu č. 9 sú výtlačky uvedených webových stránok obsahujúcich opisy rôznych druhov káv a kávových zmesí, ktoré pochádzajú od predajcov káv, z kaviarní ponúkajúcich kávu atď. Medzi opisovanými kávami a kávovými zmesami sa nachádzajú kávy označené ako COLOMBIA SUPREMO, COLOMBIA BUCARAMANGA EXCELSE, COLOMBIA MEDELLIN EXCELSE, COLOMBIA TOLIMA EXCELSE, COLOMBIA DECAF, Caffè Crema Colombia Andino, Tassimo Carte Noire Voluptoso Colombia, ale aj káva Columbia/Kolumbia, resp. Kolumbijská káva. Na základe informácií uvedených v opisoch káv je zrejmé, že slovný prvok „Colombia“ sa používa v názvoch káv druhu Arabica, ktoré pochádzajú z Kolumbie.

Dôkaz č. 10 obsahuje vyobrazenia obalov káv rôznych výrobcov, resp. predajcov, ako napr. Tchibo, Gaviota, Carraro, Nescafé atď., na ktorých sa nachádza označenie „COLOMBIA“ (CAFFÈ COLOMBIA MEDELLIN SUPREMO, COFFEE SHEEP COLOMBIA SUPREMO, COLOMBIA EXCELSE, STARBUCKS MEDIUM COLOMBIA atď.).

Doklady, ktoré majú preukázať, že označenie „COLOMBIA“ je druhové označenie, a preto jeho použitie v prihlásenom označení nie je možné považovať za zasahovanie do práv zemepisného označenia, prihlasovateľ v podanom rozklade doplnil o nasledovné dôkazové materiály:

- výňatky z vysokoškolských skrípt: TOVAROZNALECTVO Kvalita produkcie a produktov, Doc. Ing. Ján Repka, CSc. a kolektív, Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Obchodná fakulta 1992 a TOVAROZNALECTVO, Druhé prepracované vydanie, Ing. T. Bojňanská, CSc. a doc. Ing. J. Čuboň, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (dôkaz č. 11),
- časť z publikácie Zaujímavé o káve, čaji a kakau, Z. Žáček, Vydavatelství obchodu, Praha 1962 (dôkaz č. 12).

Z predložených výňatkov z vysokoškolských skrípt (dôkaz č. 11) vyplynulo, že „... na svetovom trhu sa jednotlivé druhy zelenej kávy označujú podľa produkčnej krajiny alebo územia, prípadne podľa prístavu, v ktorom bola káva nalodená, alebo podľa botanického druhu. K najväčším producentom zelenej kávy na svete patrí Brazília, Kolumbia, Guatemala, Salvador, Mexiko, Uganda a Pobrežie slonoviny“, resp., že „podľa akosti sa jednotlivé druhy zelenej kávy zaraďujú do troch skupín: 1. kolumbia, guatemala, kostarika, brazília, 2. equador, keňa, india, brazília a 3. robusta (prípadne arabica nezodpovedajúca požiadavkám“.

Podľa výňatku z publikácie Zaujímavé o káve, čaji a kakau (dôkaz č. 12) „Kolumbia má veľmi výhodné klimatické a pôdne podmienky pre pestovanie kávovníkov, ktoré spolu s technickými skúsenosťami pri pestovaní a spracovaní kávy urobili z kávy hlavný zdroj štátnych príjmov a zaisťovali dobrú povest' produkovanej kávy. K najdôležitejším oblastiam pestovania kávy v Kolumbii patria Bogota, Medellin, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Magdalena a iné. Kolumbijské kávy sú spravidla zelené, niekedy nažltlé až nahnedlé. Vyznačujú sa jemnou chuťou a aromatickou vôňou“.

Na základe posúdenia všetkých argumentov prihlasovateľa a namietateľa a zhodnotenia predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade dospel k nasledovným záverom.

Prihlasovateľom predložené dôkazové materiály nepreukázali, že slovný prvok „COLOMBIA“, ktorý je spoločným prvkom prihláseného označenia a namietaného zemepisného označenia, predstavuje druhové označenie – názov druhu kávy. Z predložených dokladov naopak vyplynulo, že predmetný slovný prvok sa používa ako označenie produkčnej krajiny alebo územia, odkiaľ káva pochádza, a preto je zrejme, že slovný prvok „COLOMBIA“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „káva z Kolumbie“ či „Kolumbijská káva“ a nie ako druhový názov kávy. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že na posudzovaný prípad nie je možné uplatniť druhý pododsek článku 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012, podľa ktorého, ak chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie obsahuje názov výrobku, ktorý sa považuje za druhový, použitie takéhoto druhového názvu sa nepovažuje za použitie v rozpore s ustanoveniami písmena a) alebo b) prvého pododseku.

V tejto súvislosti je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné na doplnenie uviesť, že namietané zemepisné označenie obsahuje takýto druhový názov výrobku, avšak nie je ním spoločný slovný prvok „COLOMBIA“, ako bolo odôvodnené vyššie, ale ďalší prvok namietaného zemepisného označenia „Café“.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je v súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa poukazujúcou na prvok „COLOMBIA“, ktorý má predstavovať druhové označenie kávy, potrebné v neposlednom rade zdôrazniť, že podľa článku 6 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012 *druhové názvy sa nesmú zapísať do registra ako chránené označenia pôvodu alebo chránené zemepisné označenia*, pričom druhovými názvami (resp. výrazmi) sú podľa článku 3 ods. 6 tohto nariadenia *názvy výrobkov, ktoré sa napriek tomu, že odkazujú na miesto, región alebo krajinu, v ktorej sa výrobok pôvodne vyrábala alebo uvádzala na trh, stali bežnými názvami výrobku v Únii*. Obdobnú právnu úpravu v čase zápisu zemepisného označenia „Café de Colombia“ do registra zemepisných označení obsahovalo tiež nariadenie č. 510/2006 (článok 3 ods. 1). Aj z uvedeného je zrejme, že v čase zápisu nebolo a ani nemohlo byť označenie „Café de Colombia“ („Káva z Kolumbie“) druhovým názvom, pretože ak by tomu tak bolo, nemohlo by byť zapísané do registra zemepisných označení.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie si nárokuje ochranu pre tovary „káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva, všetko pôvodom pochádzajúce z Kolumbie“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda bude označovať tovary rovnakého typu ako sú výrobky chránené namietaným zemepisným označením. Pri zvážení skutočnosti, že prihlásené označenie obsahuje časť zemepisného označenia – slovný prvok „COLOMBIA“ a je nárokované okrem iného pre tovary rovnakého typu (káva), orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spotrebiteľ bude takéto používanie prihláseného označenia vnímať ako napodobňovanie, resp. napodobneninu zemepisného označenia, na základe ktorého môže byť uvedený do omylu, pokiaľ ide o pôvod označených tovarov, resp. o osobitné vlastnosti týchto tovarov v tom zmysle, že ide o kávu chránenú zemepisným označením s garantovanou kvalitou, dobrou povestou a s charakteristickými vlastnosťami vyplývajúcimi zo špecifikácie k zemepisnému označeniu.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie nemôže vyvolávať mylnú predstavu o pôvode ním označených výrobkov, nakoľko káva označená prihláseným označením skutočne pochádza z Kolumbie. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj v prípade, ak by káva označená prihláseným označením pochádzala z Kolumbie, uvedené nebráni tomu, aby spotrebiteľ pri kontakte s ňou nadobudol mylnú predstavu o jej pôvode v tom zmysle, že ide o kávu chránenú zemepisným označením vyznačujúcu sa garantovanou kvalitou, dobrou povestou a charakteristickými vlastnosťami, t. j. kávu spĺňajúcu špecifikáciu namietaného zemepisného označenia. V rámci uvedeného je potrebné poukázať na bod 4.3 špecifikácie namietaného zemepisného označenia „Café de Colombia“, podľa ktorého uvedená zemepisná oblasť nepokrýva celkové územie Kolumbijskej republiky, a preto je zrejme, že ochranu namietaným zemepisným označením nie je možné vzťahovať na celú produkciu kávy v Kolumbii. Zároveň je potrebné uviesť, že prihlasovateľ nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by svedčil o tom, že káva označená prihláseným označením spĺňa špecifikáciu namietaného zemepisného označenia, na základe čoho by bolo možné vznik mylnej predstavy o pôvode tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označených prihláseným označením vylúčiť.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v posudzovanom prípade bola naplnená aj posledná tretia kumulatívna podmienka potrebná pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, a to, že používanie prihláseného označenia, ktoré

obsahuje namietané zemepisné označenie alebo z neho pozostáva, je v rozpore s jednou zo situácií a) až d) uvedených v článku 13 ods. 1 nariadenia č. 1151/2012.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že podmienky na úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach boli naplnené vo vzťahu k tovarom „káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva, všetko pôvodom pochádzajúce z Kolumbie“ nárokoványm v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď v zmysle § 32 ods. 2 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach podaným námietkam vyhovel v rozsahu uvedených tovarov.

Ohľadne pochybností namietateľa, či vecné odôvodnenie rozkladu bolo podané v zmysle § 40 ods. 3 zákona o ochranných známkach, t. j. do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť nasledovné. Z obsahu spisu POZ 1083-2012 vyplynulo, že prihlasovateľ proti prvostupňovému rozhodnutiu podal 9. júla 2014 formálny rozklad. V zmysle ustanovenia § 40 ods. 3 zákona o ochranných známkach mal prihlasovateľ možnosť predložiť vecné odôvodnenie rozkladu v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho podania, t. j. do 9. augusta 2014. Nakoľko prihlasovateľ predložil vecné odôvodnenie rozkladu 8. augusta 2014, je zrejmé, že toto bolo predložené v zákonom stanovenej lehote tak, ako to vyžaduje predmetné ustanovenie zákona o ochranných známkach, v dôsledku čoho nebolo dôvodné konanie o rozklade zastaviť.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe 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 je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
Ing. Ladislav Žuffa, ŽUFFA patentová a známková kancelária  
Svätoplukova 29, P.O. Box 56  
058 02 Poprad 2

II.  
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN  
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.  
Palisády 36  
811 06 Bratislava