



Banská Bystrica 10. júna 2016
POZ 529-2011/OZ 230756 II/64-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. júla 2014 majiteľom 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 „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 529-2011/OZ 230756/I-64-2014 zo 4. júna 2014 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 230756 „Popradská káva Colombia Espresso“ za neplatnú, podaného navrhovateľom 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 „navrhovateľ“), 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 § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 529-2011/OZ 230756/I-64-2014 zo 4. júna 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 529-2011/OZ 230756/I-64-2014 zo 4. júna 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) ochranná známka č. 230756 „Popradská káva Colombia Espresso“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) na základe návrhu vyhlásená za neplatnú pre tovary a služby v triedach 30 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ si návrh, ktorý sa týka celého zoznamu zapísaných tovarov a služieb v triedach 30, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a h) zákona o ochranných známkach. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 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 obrazovej 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 obrazovej 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 obrazovej 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 obrazovej 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 napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť zámeny u relevantnej verejnosti. Podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach navrhovateľ 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. Navrhovateľ sa odvolal na článok 13 ods. 1 uvedeného nariadenia, na základe ktorého dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka „Popradská káva 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. Napadnutá ochranná známka jednak slovnými prvkami, a to hlavne dominantným prvkom „Colombia“, ako aj obrazovými prvkami (sklenené šálky s podšálkami naplnené horúcou kávou) navodzuje predstavu kávy pochádzajúcej z Kolumbie, čo predstavuje pre spotrebiteľa zavádzajúce informácie a pre majiteľa takeéhoto označenia neoprávnený prospech.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že v posudzovanom prípade boli naplnené všetky podmienky uplatneného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k všetkým tovarom a službám napadnutej ochrannej známky zapísaným v triedach 30 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami neexistuje vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám pravdepodobnosť zámény. Hoci v prípade tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky v triedach 30, 35 a 39 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 napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom napadnuté rozhodnutie spochybnil v časti posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom a službám napadnutej ochrannej známky v triede 30 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré prvostupňový orgán podanému návrhu vyhovel a napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú. Čo sa týka posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, uvedené majiteľ v podanom rozklade nespochybnil.

V úvode podaného rozkladu majiteľ konštatoval, že napadnuté rozhodnutie, ktorým prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku „Popradská káva Colombia Espresso“ vyhlásil za neplatnú pre tovary a služby v triede 30 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, považuje za nepodložené a zmaťočné.

K tvrdeniu prvostupňového orgánu o kolízii napadnutej ochrannej známky „Popradská káva 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, majiteľ uviedol, že namietané zemepisné označenie sa v napadnutej ochrannej známke nenachádza. Zároveň konštatoval, že označenie „COLOMBIA“ sa stalo druhovým vo vzťahu ku káve dávno pred dátumom priority namietaného zemepisného označenia. Podľa názoru majiteľa je preto potrebné dôsledne rozlišovať medzi druhovým označením „COLOMBIA“ a namietaným zemepisným označením „Café de Colombia“.

Majiteľ 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. 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 navrhovateľ nepredložili žiadne dôkazové materiály, ktoré by svedčili o opaku, t. j. že označenie „COLOMBIA“ nie je druhové označenie.

Majiteľ 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 tovaroznalectve, ktoré predstavuje študijný predmet vyučovaný na odborných učilištiach, obchodných akadémiách a príslušných vysokých školách. V prílohe podaného rozkladu majiteľ 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 majiteľ 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 majiteľ zotrval na názore, že napadnutá ochranná známka „Popradská káva Colombia Espresso“ nijako nezasahuje do práv z namietaného zemepisného označenia „Café de Colombia“, a preto požiadal orgán rozhodujúci o rozklade, aby návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu zamietol.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. novembra 2014 konštatoval, že sa nestotožňuje s argumentáciou majiteľa 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.

Navrhovateľ zastával názor, že prvostupňový orgán správne a náležite posúdil vzťah medzi napadnutou ochrannou známkou 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 majiteľa bolo, že napadnutá ochranná známka neobsahuje celé namietané zemepisné označenie, a že označenie „COLOMBIA“ predstavuje druhové označenie pre kávu. Navrhovateľ súhlasil s porovnaním napadnutej ochrannej známky 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 napadnutú ochrannú známku považovať za napodobneninu namietaného zemepisného označenia. Ďalej sa stotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že majiteľ použitím napadnutej ochrannej známky 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 majiteľa, že označenie „COLOMBIA“ je druhovým označením pre kávu, navrhovateľ 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 navrhovateľ 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 dva milióny výrobcov zo 40 krajín a 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 navrhovateľ 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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

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.

Napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 230756 „Popradská káva Colombia Espresso“ majiteľa BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, s právom prednosti od 28. marca 2011, bola 13. októbra 2011 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchute, instantná káva, všetko pochádzajúce z Kolumbie“ v triede 30, pre služby „reklama“ v triede 35 a „balenie kávy pochádzajúcej z Kolumbie“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:

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 pražiarne 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 majiteľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie v rozsahu posúdenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom a službám napadnutej ochrannej známky v triede 30 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré prvostupňový orgán podanému návrhu vyhovel a napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú. Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, jeho posúdenie prvostupňovým orgánom, záverom ktorého bolo zamietnutie predmetného návrhu v celom rozsahu, majiteľ v podanom rozklade nespochybnil, a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie len v rozsahu podaného rozkladu.

Uplatnený návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach poukazuje na kolíziu napadnutej 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, povest' 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, povest'ou, 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 zapíšu 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, žiadosť 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. Ochranné známky zapísané v registri v rozpore s uvedeným sa vyhlásia za neplatné. Na základe uvedeného je zrejmé, že pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu kolízie so starším právom na zemepisné označenie sa vyžaduje kumulatívne splnenie nasledovných podmienok:

1. namietané zemepisné označenie musí mať skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka,
2. namietané zemepisné označenie a napadnutá ochranná známka sa musia týkať výrobkov rovnakého typu,
3. používanie napadnutej ochrannej známky, ktorá 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.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval naplnenie všetkých podmienok návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach. Uviedol, že z porovnania dátumov práva prednosti napadnutej ochrannej známky a zemepisného označenia vyplýva, že namietané zemepisné označenie má skoršie právo prednosti, t. j. vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke predstavuje skoršie právo priemyselného vlastníctva iného majiteľa, vzhľadom na čo je možné dospieť k záveru o splnení prvej podmienky uplatneného dôvodu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že namietané zemepisné označenie vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke predstavuje skoršie právo priemyselného vlastníctva iného majiteľa. Uvedené je zrejmé aj bez potreby bližšieho vysvetlenia, keďže prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 28. marca 2011 a namietané zemepisné označenie si uplatňuje právo prednosti od 8. júna 2005. S ohľadom na uvedené je zrejmé splnenie prvej podmienky potrebnej na to, aby namietané zemepisné označenie mohlo úspešne odôvodňovať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach. Na doplnenie je vhodné uviesť, že splnenie uvedenej podmienky majiteľ v podanom rozklade nespochybnil.

Pri posudzovaní druhej podmienky, t. j. či napadnutá ochranná známka a namietané zemepisné označenie sa týkajú výrobkov rovnakého typu, prvostupňový orgán dospel k záveru, že z porovnania tovarov napadnutej ochrannej známky „káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva, všetko 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 tovarom zapísaným pre napadnutú ochrannú známku v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bola splnená aj druhá podmienka, t. j., že ide o výrobky rovnakého typu. Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky „balenie kávy pochádzajúcej z Kolumbie“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán zastával názor, že ide o služby priamo súvisiace s výrobkami, ktoré chráni namietané zemepisné označenie v triede 1.8., pretože sú zamerané na kávu pochádzajúcu z Kolumbie, na základe čoho je možné konštatovať, že tieto služby sa týkajú rovnakého typu výrobkov. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí aj s uvedeným záverom prvostupňového orgánu, že služby napadnutej ochrannej známky v triede 39 priamo súvisia s výrobkami namietaného zemepisného označenia, resp. týkajú sa rovnakého typu výrobkov. Na doplnenie je vhodné uviesť, že výrobky chránené namietaným zemepisným označením sú v podstate predmetom služieb napadnutej ochrannej známky v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že aj vo vzťahu k službám

napadnutej ochrannej známky „*balenie kávy pochádzajúcej z Kolumbie*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bola splnená druhá podmienka. Pokiaľ ide o služby napadnutej ochrannej známky „*reklama*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán zastával názor, že ide o služby odlišnej povahy od výrobkov namietaného 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 namietaného zemepisného označenia. Na doplnenie je potrebné uviesť, že proti posúdeniu naplnenia/nenaplnenia tejto podmienky zo strany prvostupňového orgánu majiteľ v podanom rozklade nemal žiadne výhrady.

Posúdenie tretej kumulatívnej podmienky, a to či používanie napadnutej ochrannej známky, ktorá 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, prvostupňový orgán uzavrel konštatovaním o splnení predmetnej podmienky. V súvislosti s posúdením uvedenej podmienky, ktorá je poslednou z kumulatívnych podmienok pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, t. j. či používanie napadnutej ochrannej známky, ktorá 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 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 myslí 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 zámény označení alebo ochranných známok.

V súvislosti s posúdením tretej kumulatívnej podmienky orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že zatiaľ čo napadnutá ochranná známka obsahuje okrem slovných spojení „Popradská káva COLOMBIA espresso“, „MLETÁ KÁVA“ aj ďalšie grafické prvky, ako sú vyobrazenie väčšej a menšej šálky s kávou, striedanie farebných pruhov či použité farby, resp. použitie písma rôznej veľkosti, namietané

zemepisné označenie pozostáva výlučne zo slovného spojenia „Café de Colombia“. S ohľadom na uvedené je zrejme, že spoločným prvkom porovnávaných označení je slovný prvok „Colombia“, ktorý je možné v prípade napadnutej ochrannej známky považovať za dominantný prvok, nakoľko je napísaný písmom najväčšej veľkosti a nie je možné ho prehliadnúť ani pri letnom kontakte s napadnutou ochrannou známkou. 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 napadnutá ochranná známka „Popradská káva Colombia Espresso“ zahŕňa, resp. obsahuje časť namietaného zemepisného označenia, a to slovný prvok „Colombia“.

Majiteľ zastával názor, že napadnutá ochranná známka nemôže vyvolávať mylnú predstavu o pôvode ňou označených výrobkov, nakoľko káva označená napadnutou ochrannou známkou skutočne pochádza z Kolumbie. Na preukázanie uvedeného konštatovania, ako aj toho, že produkcia kávy označenej napadnutou ochrannou známkou spadá pod systém kvality ISO 9001, majiteľ 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 zrejme, že predmetom vývozu do Belgicka, ktorý sa uskutočnil 16. decembra 2011, bola káva Green Arabica z krajiny výrobcu – Kolumbie. Z uvedeného dokladu však nevyplýva žiadna súvislosť s osobou majiteľa.

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.villegasy.com (dôkaz č. 7) obsahuje informácie o rodinnej firme VILLEGAS and CIA, založenej v roku 1988, ktorá sídli v meste Pereira (Risardal), jednom z najdôležitejších miest v Kolumbijskej kávovej oblasti. Z obsahu stránky je tiež zrejme, 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 EXCELSO KÁVA COLOMBIA“ a „KÁVA“. Uvedené doklady nie sú datované a nie je z nich zrejماً žiadna súvislosť s majiteľom.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že z dokladov predložených majiteľom (dôkazy č. 3, 4, 5 a 6) vyplynulo, že majiteľ v roku 2012 nakúpil kávu s pôvodom z Kolumbie, pričom je otázne, či išlo o kávu označenú napadnutou ochrannou známkou, nakoľko uvedenú skutočnosť nie je možné z predložených dokladov vyvodiť. Čo sa týka predloženého certifikátu kvality ISO 9001 (dôkaz č. 1), ktorým sa majiteľ snažil preukázať skutočnosť, že produkcia kávy označenej napadnutou ochrannou známkou spadá pod systém kvality ISO 9001, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj keby káva označená napadnutou ochrannou známkou 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 napadnutá ochranná známka nezasahuje do práv vyplývajúcich z namietaného zemepisného označenia, majiteľ 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, majiteľ v prvostupňovom konaní predložil:

- výpisy z webových stránok 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 smesi“, <http://www.balirny.com/popis%20kav.html>: „Popis káv“, http://kekule.science.upjs.sk/chemia/vllab/HTML/kava_vyziva.htm: „Druhy káv“, http://www.excelso.cz/zelena_kava.htm: „Excelso s.r.o. – distributor zelenej kávy“, <http://www.tchibo.sk/10-kapsul-p400031256.html>: „Tchibo Caffé 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 káv“, <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: „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-caro-jej-mnohych-druhov: Patrite k milovníkom kávy?](http://plnielanu.zoznam.sk/c/1150/patrite-k-milovníkom-kavy-spoznajte-caro-jej-mnohych-druhov-Patrite-k-milovníkom-kavy?)“, <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 EXCELSO, COLOMBIA MEDELLIN EXCELSO, COLOMBIA TOLIMA EXCELSO, COLOMBIA DECAF, Caffé Crema Colombia Andino, Tassimo Carte Noire Voluptoso Colombia, ale aj káva Columbia/Kolumbia, resp. Kolumbijská káva. Na základe informácií uvedených v opisoch káv je zrejماً, 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“ (CAFFÉ COLOMBIA MEDELLIN

SUPREMO, COFFEE SHEEP COLOMBIA SUPREMO, COLOMBIA EXCELSO, STARBUCKS MEDIUM COLOMBIA atď.).

Doklady, ktoré majú preukázať, že označenie „Colombia“ je druhové označenie, a preto jeho použitie v napadnutej ochrannej známke nie je možné považovať za zasahovanie do práv zemepisného označenia, majiteľ 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 naložená, 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 majiteľa a navrhovateľa a zhodnotenia predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade dospel k nasledovným záverom.

Majiteľom predložené dôkazové materiály nepreukázali, že slovný prvok „Colombia“, ktorý je spoločným prvkom napadnutej ochrannej známky 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 zřejmé, 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 majiteľa 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 vyrábal alebo uvádzal 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 zřejmé, 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 napadnutá ochranná známka si uplatňuje ochranu pre tovary „káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva,

všetko pochádzajúce z Kolumbie“ v triede 30 a služby „balenie kávy pochádzajúcej z Kolumbie“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda označuje tovary a služby rovnakého typu ako sú výrobky chránené namietaným zemepisným označením. Pri zvážení skutočnosti, že napadnutá ochranná známka obsahuje časť zemepisného označenia – slovný prvok „Colombia“ a je zapísaná okrem iného pre tovary a služby rovnakého typu, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spotrebiteľ takéto používanie napadnutej ochrannej známky môže vnímať ako napodobňovanie, resp. napodobneninu zemepisného označenia, na základe ktorého môže byť uvedený do omylu, pokiaľ ide o pôvod označených tovarov a služieb, resp. o osobitné vlastnosti týchto tovarov a služieb 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, resp. o služby s ňou spojené.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s názorom majiteľa, že napadnutá ochranná známka nemôže vyvolávať mylnú predstavu o pôvode ňou označených výrobkov, nakoľko káva označená napadnutou ochrannou známkou skutočne pochádza z Kolumbie. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj v prípade, ak by káva označená napadnutou ochrannou známkou 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 zrejmé, že ochranu namietaným zemepisným označením nie je možné vzťahovať na celú produkciu kávy v Kolumbii. Zároveň je potrebné uviesť, že majiteľ nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by svedčil o tom, že káva označená napadnutou ochrannou známkou spĺňa špecifikáciu namietaného zemepisného označenia, na základe čoho by bolo možné vznik mylnej predstavy o pôvode tovarov v triede 30, ako aj súvisiacich služieb v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označených napadnutou ochrannou známkou 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 návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, a to, že používanie napadnutej ochrannej známky, ktorá 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 návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach boli naplnené vo vzťahu k tovarom „káva; kávové výťažky; náhradky kávy; kávové príchute; instantná káva, všetko pochádzajúce z Kolumbie“ v triede 30 a službám „balenie kávy pochádzajúcej z Kolumbie“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach podanému návrhu vyhovel v rozsahu uvedených tovarov a služieb.

Ohľadne pochybností navrhovateľa, 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 napadnutej ochrannej známky vyplynulo, že majiteľ proti prvostupňovému rozhodnutiu podal 9. júla 2014 formálny rozklad. V zmysle ustanovenia § 40 ods. 3 zákona o ochranných známkach mal majiteľ možnosť predložiť vecné odôvodnenie rozkladu v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho podania, t. j. do 9. augusta 2014. Nakoľko majiteľ 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 preskúmanom 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 výrokovvej 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