



Banská Bystrica 14. 3. 2019

POZ 1380-2016/II-12-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. novembra 2016 prihlasovateľom COFFEA Drinks, s. r. o., Koperníkova 15, 917 01 Trnava, v konaní zastúpeným advokátkou Mgr. Monikou Vopátovou, Blatnícka 3, 831 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1380-2016/Z-413-2016 zo 14. októbra 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „COFFEE TEE“, č. spisu POZ 1380-2016, 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 § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1380-2016/Z-413-2016 zo 14. októbra 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1380-2016/Z-413-2016 zo 14. októbra 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „COFFEE TEE“, č. spisu POZ 1380-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky“), pre všetky nárokované tovary a služby.

Napadnuté rozhodnutie bolo odôvodnené konštatovaním, že výlučne slovné označenie „COFFEE TEE“ pozostávajúce z dvoch všeobecných slovných prvkov [slovný prvok „coffee“ v anglickom jazyku znamená „káva, kávovník, káva (šálka)“, slovný prvok „tee“ v nemeckom jazyku znamená „čaj“, resp. „čajový“] vo vzťahu k prihláseným tovarom – nápojom v triedach 30 a 32 a k súvisiacim službám v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb poskytuje informáciu, resp. predstavuje údaj slúžiaci v obchode na určenie obsahu, zamerania, účelu, prípadne charakteru (iných vlastností) vyššie spomenutých tovarov a súvisiacich služieb.

Na tomto základe prvostupňový orgán uviedol, že prihlásené označenie „COFFEE TEE“ vo vzťahu k vyššie spomenutým tovarom a súvisiacim službám je označením opisným podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a keďže ide o výlučne slovné označenie, bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov, ktoré nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb iných osôb, ide zároveň aj o označenie bez rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) predmetného zákona.

Prvostupňový orgán k argumentu prihlasovateľa, že jeho výrobok označovaný prihláseným označením je špecifický, inovatívny, pretože ide o macerát z cascary, t. j. šupky či dužiny obalujúcej kávové zrnko, uviedol, že táto skutočnosť je pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia irelevantná, keďže rozlišovacia spôsobilosť označenia nespočíva v ich spôsobilosti rozlíšiť druh či charakter (resp. špecifiká) určitého tovaru od charakteru (resp. špecifik) iných tovarov alebo služieb. Rozlišovacia

spôsobilosť označení, podmieňujúca ich zápis do registra ochranných známk, spočíva v spôsobilosti označení rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Podľa prvostupňového orgánu bolo preto pri prieskume zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia potrebné skúmať charakter a obsah samotného označenia, či nesie v sebe nejaký dištinkatívny prvok, ktorý by vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám zabezpečoval jeho originálnosť, resp. fantazijnosť tak, aby bolo zrejmé, že nárokované tovary a služby pochádzajú od prihlasovateľa a nie od inej osoby či subjektu. Navyše prvostupňový orgán zdôraznil, že zápisnú spôsobilosť predmetného označenia je potrebné posúdiť vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám a nie len ku spomínanému inovatívne výrobku prihlasovateľa.

Prvostupňový orgán zastával názor, že slovné spojenie „COFFEE TEE“ vo význame „káva čaj“ len vymenúva, resp. určuje charakter (iné vlastnosti) takto označeného výrobku, t. j., že ide o výrobok, ktorý okrem špecifickej vlastnosti týkajúcej sa obsahu cascary, nesie v sebe aj príchuť kávy a čaju. Podľa prvostupňového orgánu opisnosť prihláseného označenia nevyklučuje ani tá skutočnosť, že všeobecné opisné pojmy „COFFEE“ a „TEE“ („káva“ a „čaj“) sú v prihlásenom označení vo vzájomnej kombinácii, pričom prvostupňový orgán nesúhlasil s prihlasovateľom, že takáto kombinácia automaticky dáva prihlásenému označeniu fantazijnosť či originalitu, pretože ide prakticky len o jednoduché vymenovanie už spomínaných vlastností všetkých prihlásených tovarov. Prvostupňový orgán niekoľkokrát zdôraznil, že nie konkrétny tovar musí byť výnimočný, resp. originálny, ale samotné znenie či zobrazenie označenia musí mať originálny charakter, čo v tomto prípade podľa prvostupňového orgánu nebolo naplnené.

Podľa prvostupňového orgánu boli aj následné argumenty prihlasovateľa, v ktorých sa venuje ďalším podrobnejším opisom, špecifikáciám, receptom či iným úvahám v súvislosti s výnimočnosťou konkrétneho výrobku, ktorý prihlasovateľ označuje v rámci dvoch jeho variantov „CoffeTee Natural“ a „CoffeeTee ENERGY“, neopodstatnené. Okrem toho prvostupňový orgán preskúmal prihlasovateľom predložené dôkazové materiály, ktoré predstavovali výtlačky zobrazení a špecifikácií prihlasovateľom spomínaného výrobku, ktorý označuje v rámci uvedených variantov. Z daných zobrazení bolo podľa prvostupňového orgánu zrejmé, že dotknuté výrobky nie sú označované výlučne slovným označením „COFFEE TEE“, ale jeho slovné prvky sú kombinované s grafickým dvojfarebným prvkom.

Prvostupňový orgán k ochranným známkam, na ktoré poukázal prihlasovateľ, uviedol, že vzhľadom na odlišnosti konaní, ktoré sú dané hlavne charaktermi, druhmi označení a nárokovými tovarmi a službami, tzn. iným skutkovým stavom, analógia s týmito prípadmi nie je prípustná. S ohľadom na tieto skutočnosti konštatoval, že ani poukazovanie na iné ochranné známky neprispelo k prekonaniu konštatovaných zápisných prekážok.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 28. júla 2016, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie sa. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi doručenej úradu 5. októbra 2016 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu prihlasovateľ svojimi argumentmi a ani predloženými dokladmi nevyvrátil skutočnosti uvedené v predmetnej správe úradu, a preto bolo pristúpené k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení jednak nesúhlasil s uplatnením zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a zároveň uviedol, že prihlásené označenie prekonalo zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 2 predmetného zákona.

Prihlasovateľ poukázal na to, že prihlásené označenie obsahuje rovno dve druhové označenia, a tak zaujme spotrebiteľa natoľko, že tento dokáže rozlíšiť, že v prípade takto označeného nápoja ide o výrobok konkrétneho subjektu. Ďalej prihlasovateľ argumentoval, že prihlásené označenie uviedol na trh, začal ho používať na území Slovenskej republiky a distribuovať do viacerých prevádzok, o čom doložil objednávky a dodacie listy. Označenie „cascara“ podľa prihlasovateľa predstavuje hlavnú zložku nápoja ponúkaného pod prihláseným označením a prihlasovateľ v obchodnoprávných vzťahoch používa aj toto označenie. Spotrebiteľ sa priamo dostáva do styku s označením nápoja prihlasovateľa „COFFEE TEE“.

Prihlasovateľ v rámci podaného rozkladu predložil objednávky, dodacie listy a faktúry za reklamné materiály ako sú etikety a logotyp prihláseného označenia, ktoré podľa jeho názoru preukazujú vynaložené úsilie a finančné prostriedky na uvedenie takto označeného výrobku na trh. V tejto súvislosti poukázal na to, že sa snaží čo najviac propagovať svoj výrobok vo veľkom, keďže ide o novinku na slovenskom trhu. Vlastní sieť maloobchodných predajní v Trnave, v Hlohovci a v Trakoviciach, kde uvedené produkty ponúka a spotrebiteľ sa s nimi dostane do kontaktu. Tak si spotrebiteľ tieto výrobky môže priamo spojiť s prihlasovateľom. Zároveň prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že svojou špecifikáciou sa tovary, pre ktoré je prihlásené označenie nárokované, odlišujú od tovarov a služieb iných subjektov, nakoľko ide o neznámy nápoj na slovenskom trhu.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol prihlásené označenie zapísať do registra ochranných známk pre nárokované tovary a služby.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška slovnej ochrannej známky „COFFEE TEE“, č. spisu POZ 1380-2016, bola prihlasovateľom COFFEA Drinks, s. r. o., Koperníkova 15, 917 01 Trnava, podaná 22. júna 2016 pre tovary „kávové nápoje; mliečne kávové nápoje; kávové príchute“ v triede 30 a „nealkoholické koktaily; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné nektáre; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné džúsy“ v triede 32 a pre služby „administratívne spracovanie obchodných objednávok; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; aktualizovanie reklamných materiálov; navrhovanie reklamných materiálov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); marketing; marketingové štúdie (prieskum trhu)“ v triede 35 a „bary (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); domovy dôchodcov; hotelierske služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú zápisnú nespôsobilosť prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach,

prícom zároveň predložil aj doklady, ktoré podľa jeho názoru preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať akékoľvek označenie, ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak toto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je vyjadrené v registri úradu spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorý alebo pre ktorú sa zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v predmetnom ustanovení je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú vlastnosť tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

Pokiaľ ide o vecné dôvody, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „COFFEE TEE“ napísaným verzálami štandardného typu písma bez akýchkoľvek ďalších prvkov či úpravy. V predmetnom slovnom spojení, ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, výraz „coffee“ v anglickom jazyku znamená „káva, kávovník, káva (šálka)“ a výraz „tee“ v nemeckom jazyku znamená „čaj“, resp. „čajový“. Z uvedeného vyplýva, že slovné spojenie „COFFEE TEE“ bude relevantnou verejnosťou, ktorou je v posudzovanom prípade široká spotrebiteľská verejnosť kupujúca si nápoje, resp. verejnosť využívajúca

služby barov, jedální, reštaurácií, vnímané ako „kávový čaj“, „káva čaj“ alebo ako výrobok, ktorý nesie v sebe aj príchut' kávy aj príchut' čaju, prípadne toto označenie môže verejnosť vnímať aj tak, že ide o služby, ktoré sa zaoberajú prípravou a poskytovaním kávy a čaju, resp. o služby nejakým spôsobom zamerané a špecializované na tieto tovary. S ohľadom na uvedené je nesporné, že prihlásené označenie tvorené slovným spojením „COFFEE TEE“ bude relevantnou verejnosťou ako celok vnímané len ako odkaz na vyššie spomínané vlastnosti nárokových tovarov a služieb.

Prihlasovateľ v podanom rozklade tvrdil, že prihlásené označenie nenaplnia zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, pretože obsahuje rovno dve druhové označenia, čím zaujme spotrebiteľa natoľko, že spotrebiteľ dokáže rozlíšiť, že v prípade takto označeného nápoja ide o výrobok konkrétneho subjektu. S týmto názorom orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí a uvádza nasledovné. V posudzovanom prípade spojením dvoch prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k povahe a vlastnostiam nárokových tovarov a služieb, bez použitia neobvyklých, syntaktických alebo významových obmien, nevzniká označenie spôsobilé na zápis do registra ochranných známk. Ani spojenie uvedených slov do jedného celku nemení z pohľadu spotrebiteľa význam týchto slovných prvkov natoľko, aby bolo možné konštatovať, že pochopenie významu tohto slovného spojenia vyžaduje od spotrebiteľa určitú intelektuálnu námahu. Na doplnenie možno uviesť, že ani samotný prihlasovateľ nepopiera, že jednotlivé slovné prvky prihláseného označenia predstavujú údaje opisujúce vlastnosti nárokových tovarov a služieb. Možno teda konštatovať, že prihlásené označenie nie je svojím obsahom originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať vyššie uvedenú kategóriu tovarov predstavujúcu rôzne druhy nápojov v triedach 30 a 32 a s nimi súvisiace služby v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a aby bol spotrebiteľ na jeho základe schopný identifikovať osobu, ktorá tieto výrobky a služby poskytuje.

Tiež je potrebné podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade podotknúť, že v predmetnom prípade ani spojenie dvoch slov pochádzajúcich z odlišných cudzích jazykov do jedného výrazu nezmení vnímanie prihláseného označenia ako celku, pretože relevantní spotrebiteľia bez problémov rozumejú obom slovám, čo nespochybnil ani samotný prihlasovateľ. Uvedené platí o to viac, že v tomto prípade ide o veľmi frekventované výrazy. Slovenské slovo „čaj“ je prekladané do rôznych jazykov navzájom podobnými slovami, a to v angličtine „tea“, v nemčine „tee“, vo francúzštine „thé“, v španielčine aj taliančine „té“. Obdobne aj slovo „káva“ je preložené podobnými slovami, t. j. v angličtine „coffee“, v nemčine „caffee“, vo francúzštine a v španielčine „café“, v taliančine „caffè“. Uvedené teda svedčí o tom, že v prípade slov „COFFEE“ a „TEE“ ide o slová s medzinárodne známym kontextom. Navyše, s týmito slovami sa priemerný slovenský spotrebiteľ stretáva na trhu bežne, nehovoriac o čajovniach či kaviarňach, kde sú súčasťou ponuky v nápojovom lístku, ktorý je aj na Slovensku často prekladaný do viacerých cudzích jazykov. V nadväznosti na uvedené možno jednoznačne konštatovať, že priemerná slovenská verejnosť, ktorá má aspoň základnú znalosť cudzích jazykov, porozumie významu slov ako sú „COFFEE“ a „TEE“.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že svojou špecifikáciou sa tovary prihláseného označenia priamo odlišujú od tovarov a služieb iných osôb, pretože ide o nápoje na slovenskom trhu neznáme, je potrebné zdôrazniť, že pre účely zápisu označení ako ochranných známk nie je rozhodujúca originálnosť výrobku, pre ktorý má byť označenie zapísané ako ochranná známka, ale podstatnou je rozlišovacia spôsobilosť označenia prihláseného na zápis, ktorá ako vyplýva z vyššie uvedeného pri prihlásenom označení úplne absentuje.

V predmetnom prípade relevantná verejnosť bude prihlásené označenie ako celok vnímať iba ako informáciu o vlastnostiach tovarov a služieb, pre ktoré je toto prihlásené na zápis do registra ochranných známk (t. j. ako informáciu o druhu a príchuťi prihlásených tovarov a zameraní nárokových služieb).

Zároveň možno doplniť, že ani skutočnosť, že určité označenie je v čase jeho prihlásenia na zápis používané jediným subjektom na trhu, nesvedčí sama osebe v prospech zápisnej spôsobilosti tohto označenia. Absencia používania označenia inými subjektmi automaticky neznamená, že toto označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže mu byť priznaná právna ochrana v zmysle zákona o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištingtívne s ohľadom na nárokové tovary a služby, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje dôkaz o takomto vnímaní. Pokiaľ je posudzované označenie výlučne opisné podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach, predmetná zápisná výluka sa nedá odstrániť argumentom, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti takto označené tovary a služby v danej lokalite poskytuje.

Vo všeobecnosti platí, že opisné označenia nie sú spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože nie sú schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlíšenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb. Keďže v posudzovanom prípade prihlásené označenie neobsahuje žiadne ďalšie slovné, obrazové či stylistické prvky, ktoré by mu ako celku umožnili plniť uvedenú funkciu ochrannej známky, ale iba bezprostredne informuje o vlastnostiach tovarov a služieb nárokovovaných v triedach 30, 32, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a spotrebiteľ ho nebude vnímať ako označenie obchodného zdroja alebo pôvodu, takéto označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na absenciu rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia je tiež dôvodné konštatovať naplnenie zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Záver prvostupňového orgánu o naplnení znakov uvedených zápisných výluk je preto potrebné považovať za vecne správny.

Z obsahu spisu vyplýva, že prihlasovateľ s cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil v konaní pred prvostupňovým orgánom (v rámci vyjadrenia k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti) nasledujúce dôkazové materiály:

- reklamné materiály (2 ks) týkajúce sa výrobkov „CoffeeTee Natural 300 ml“ a „CoffeeTee ENERGY 300 ml“ (dôkaz č. 1),
- samostatné etikety (4 ks) „natural coffee tee“, „energy coffee tee“ a „coffee tee“, ktoré sa určené na telo fľaše a hrdlo fľaše (dôkaz č. 2),
- fotografie (6 ks), na ktorých sa nachádza vyobrazenie prírodného nesýteného nápoja z výťažkov z kávových šupiek (cascara) „natural coffee tee“ a nesýteného nápoja na prírodnej báze z výťažkov z kávových šupiek (cascara) „energy coffee tee“ (dôkaz č. 3).

V rámci odôvodnenia rozkladu prihlasovateľ predložil:

- kópiu objednávky č. 63/2016 zo 17. októbra 2016 spolu s kópiou dodacieho listu z 18. novembra 2016 (dôkazy č. 4 a 5),
- kópiu faktúry č. 2016492 s dátumom vystavenia 25. november 2016 spolu s kópiou dodacieho listu s dátumom vystavenia 16. november 2016 (dôkazy č. 6 a 7),
- kópiu faktúry vystavenej 27. júna 2016 (dôkaz č. 8),
- kópiu objednávky č. 45/2016 z 10. mája 2016 (dôkaz č. 9).

V súvislosti s možnosťou prekonania zápisných prekážok uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach zakotvenou v § 5 ods. 2 predmetného zákona orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že jednou zo základných požiadaviek pre úspešné uplatnenie ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, a teda prekonanie konštatovaných zápisných výluk je preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. V prípade prihláseného označenia je preto potrebné, aby prihlasovateľ preukázal, že toto nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť do 22. júna 2016, kedy bola predmetná prihláška ochrannej známky podaná. Z prihlasovateľom predložených dokladov možno preto za relevantné považovať len také dôkazové materiály, ktoré osvedčujú skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Na základe preskúmania dokladov predložených v prvostupňovom konaní prvostupňový orgán dospel k záveru, že z predmetných dokladov je zrejmé, že dotknuté výrobky nie sú označované výlučne slovným označením „COFFEE TEE“, ale jeho slovné prvky sú kombinované s grafickým dvojfarebným prvkom. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán nemal za preukázané prekonanie konštatovaných zápisných výluk.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov uvádza nasledovné.

V súvislosti s podmienkou preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred dňom podania prihlášky ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že väčšina predložených dôkazových materiálov je buď bez uvedenia dátumu (všetky dôkazy predložené v prvostupňovom konaní, t. j. dôkazy č. 1, 2, 3) alebo sú datované po podaní prihlášky (dôkazy č. 4, 5, 6, 7, 8). Pokiaľ ide o fotografie a etikety (dôkazy č. 2 a 3), je tiež potrebné uviesť, že slovná časť „coffee tee“ sa na nich vyskytuje v grafickej úprave (vizuálne a farebne spracovaná etiketa), teda predmetné doklady nepreukazujú používanie výlučne slovného označenia „COFFEE TEE“ tak, ako bolo prihlásené na zápis do registra ochranných známkov. Navyše predložené etikety, reklamné materiály, ako aj údaje na výrobkoch

zobrazených na fotografiách sú v českom jazyku, a teda je dôvodné sa domnievať, že primárne sú tieto výrobky určené na český trh. Uvedenému nasvedčuje aj faktúra č. 2016492 (dôkaz č. 6), na základe ktorej výrobky prihlasovateľa odoberal český subjekt CoffeeRacer, s. r. o., Praha. Skutočnosť, či predmetné výrobky boli alebo neboli určené na český trh, však v danom prípade vzhľadom na nesplnenie podmienky datovania vyššie uvedených dôkazových materiálov do rozhodného obdobia nie je rozhodujúca.

V posudzovanom prípade z dokladov predložených prihlasovateľom preukázateľne spadá do relevantného obdobia iba dôkaz č. 9, t. j. kópia objednávky č. 45/2016 z 10. mája 2016. Z objednávky je zrejmé, že na základe cenovej ponuky si prihlasovateľ objednal návrh etikiet coffea tea, teda predmetný doklad poukazuje na prípravu prihlasovateľa na uvedenie výrobkov „coffea tea“ na trh a ich predaj v dvoch variantoch „energy“ a „natur“. Je potrebné zdôrazniť, že v objednávke uvedený názov logotypu „coffea tea (cascara)“ nezodpovedá prihlásenému označeniu „COFFEE TEE“, a teda tento doklad nesvedčí v prospech používania prihláseného označenia.

V súvislosti s posúdením naplnenia podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v dôsledku jeho používania pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1380-2016 orgán rozhodujúci o rozklade po zhodnotení predložených dôkazových materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach konštatuje, že v preskúvanom prípade nebolo preukázané, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že predloženými dokladmi prihlasovateľ nepreukázal, že pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1380-2016 podnikal kroky smerujúce k uvedeniu takto označeného výrobku na trh. Zo žiadnych dôkazových materiálov nevyplýva intenzita a rozsah používania prihláseného označenia v rozhodujúcom časovom období vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky, a to ani v súvislosti s nárokoványmi tovarmi, ani v súvislosti s nárokoványmi službami. Na základe uvedeného podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade predložené doklady hodnotené ako samostatne, tak aj vo vzájomných súvislostiach nie sú spôsobilé preukázať, že spotrebiteľ si prihlásené označenie v čase pred podaním prihlášky ochrannej známky spájal výlučne s prihlasovateľom a na jeho základe dokázal odlišiť takto označené tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu.

Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, t. j. skutočnosť, že veľká časť spotrebiteľskej verejnosti vníma prihlásené označenie ako označenie obchodného pôvodu nárokováných tovarov a služieb, je povinný preukázať prihlasovateľ, t. j. prihlasovateľ nesie dôkazné bremeno. V predmetnom prípade však na základe posúdenia prihlasovateľom predložených dôkazových materiálov nemožno konštatovať, že prihlasovateľ preukázal, že prihlásené označenie, ktoré je výlučne opisné a bez vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, túto v očiach spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám nadobudlo používaním na území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky ochrannej známky.

K dôkazom predloženým prihlasovateľom spolu s rozkladom (dôkazy č. 4 – 9) orgán rozhodujúci o rozklade ešte dopĺňa, že tak ako bolo uvedené vyššie, s výnimkou jednej kópie objednávky (dôkaz č. 9) sú všetky dôkazy datované po podaní prihlášky ochrannej známky, a teda nespĺňajú podmienku ich datovania do rozhodného obdobia podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Pokiaľ ide o samotnú kópiu objednávky č. 45/2016 z 10. mája 2016 (dôkaz č. 9), táto sa týka názvu výrobku „coffea tea (cascara)“, ktorý nezodpovedá prihlásenému označeniu „COFFEE TEE“, čím ani tento doklad nie je možné považovať za relevantný na účely preukázania naplnenia podmienok v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vzhľadom na kvalitu a kvantitu týchto novo predložených dôkazových materiálov, zrušiť napadnuté rozhodnutie a vrátiť vec prvostupňovému orgánu za účelom ich preskúmania by vzhľadom na vyššie uvedené nebolo účelné a hospodárne, a preto ich posúdenie vykonal orgán rozhodujúci o rozklade v rámci tohto rozhodnutia.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností uzatvára, že v preskúvanom prípade neboli predložené také dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1380-2016, a preto nemožno konštatovať prekonanie zistených zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď prihlášku ochrannej známky „COFFEE TEE“, č. spisu POZ 1380-2016, zamietol v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností 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 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Mgr. Monika Vopátová
Blatnícka 3
83102 Bratislava