



Banská Bystrica 28. 10. 2020  
POZ 259-2020/Z-464-2020

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 259-2020 s názvom BIANCA Coffee z 2.2.2020 prihlasovateľa MIRAFOOD s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, ktorého v konaní zastupuje Adamovičová Beáta, JUDr., Rudolfa Mocka 1A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves,

sa čiastočne zamieta pre tovary

*„káva, čaj, kakao a kávové náhradky; prípravky z obilnín“* v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

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

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre

- tovary *„Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje; pokrmové tuky; potravinársky slnečnicový olej; potravinársky kukuričný olej; paradajkový pretlak; hotové jedlá s prevažným obsahom mäsa alebo rýb alebo mlieka alebo mliečnych výrobkov alebo vajec alebo ovocia alebo zeleniny“* v triede 29 medzinárodného triedenia,

- a tovary *„ryža; tapioka; ságo; chlieb; jemné pečivo; cukrovinky; cukor; med; melasa; droždie; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); korenie; ľadové kocky (konzumné); paprika (koreniny); hotové jedlá s prevažným obsahom ryže alebo cestovín alebo múky alebo obilninových výrobkov alebo čokolády alebo kaka.“* v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- a služby *„obchodný manažment; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodná administratíva; kancelárske práce; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); inzertné služby; reklama; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; marketing; prieskum trhu a analýza trhu; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti dovozu a vývozu a v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb s mäsom, s rybami, s hydinou a zverinou, s mäsovými výťažkami, s konzervovaným, sušeným a vareným ovocím a zeleninou, so želé, s džemami, s marmeládami, s ovocnými zaváraninami, s kompótmami, s vajcami, s mliekom a s mliečnymi výrobkami, s potravinárskymi olejmi a pokrmovými tukmi, s potravinárskymi slnečnicovými olejmi, s potravinárskymi kukuričnými olejmi, s rajčinovým pretlakom, s kávou, s čajom, s kakaom, s cukrom, s ryžou, s maniokom a ságom, s náhradkami kávy, s múkou a s výrobkami z obilia, s chlebom, s pekárskymi a cukrárskymi výrobkami, so zmrzlínami, s medom, s melasovým sirupom, s kvasnicami, s práškami do pečiva, so soľou, s horčicou, s octom, s omáčkami (chuťovými prísadami), so zmrzlínami, s paprikovým práškom, s hotovými jedlami, s potravinami, s parfumami, s mydlami; organizovanie podujatí na podporu predaja (pre tretie osoby); aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poradenstvo a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; služby uvedené v triede 35 tohto*

zoznamu poskytované aj prostredníctvom internetu.“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- a služby „dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); bary (služby); bistrá (služby); grily (reštaurácie); informácie o reštauráciách (služby); kaviarne; podávanie jedál a nápojov v kluboch; podávanie jedál a nápojov; pohostinstvá (služby); poskytovanie jedla a nápojov v reštauráciách a baroch; reštauračné (stravovacie) služby; zmrzlinárne (služby); zdobenie koláčov.“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 22.4.2020 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
- g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 259-2020 je výlučne slovné označenie „BIANCA Coffee“ prihlásené pre tovary a služby v triedach 29, 30, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlasované označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 30, a to „kávové náhradky“ a „prípravky z obilnín“ nemá takéto výlučne slovné označenie rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje druh, zameranie a charakter prihlásených tovarov.

Uvedené vyplýva z významu prihlasovaného označenia „BIANCA Coffee“, ktoré je tvorené z dvoch slovných prvkov. Slovný prvok Bianca označuje ženské meno talianskeho pôvodu, ale v preklade z talianskeho jazyka znamená tiež „biela“. Slovný prvok „coffee“ v preklade z anglického jazyka znamená „káva“. Úrad posudzoval prihlasované označenie vo význame „biela káva“.

Pomenovanie „biela káva“ je zľudoveným pomenovaním pre bezkofeínový nápoj, pripravený z kávových náhradiek najčastejšie Melty alebo Cigórie, ktoré sa vyrábajú pražením čakanky, jačmeňa a žita. Na rozdiel od kávy však Melta neobsahuje kofeín, je teda vhodná aj pre deti a dojčiacie matky. Farba zmesi aj aróma nápoja je kávová (In: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Melta>). V súčasnosti je na našom trhu známy aj produkt s označením „Caro“ ako rozpustný cereálny nápoj, ktorý sa vyrába z jačmeňa, jačmenného sladu, čakanky a raž a používa na prípravu kávovinového nápoja (<https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/products/2002009657399>).

Prihlasované označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaný druh nápoja, ktorý je vyrobený z kávových náhradiek alebo obilninových prípravkov pripomínajúci kávu.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Za relevantnú skupinu spotrebiteľov úrad považuje širokú verejnosť teda dospelých ale aj seniorov, ktorí si toto označenie pamätajú najmä z čias socializmu, rovnako tak deti, ktorým je druh nápoja známy, pretože sa bežne podáva v predškolských zariadeniach a školských jedálňach.

Ide výlučne o slovné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním

používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad konštatuje, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných znáмок.

Čo sa týka prihlasovaného označenia vo vzťahu k tovarom „káva, čaj, kakao“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prihlásené označenie môže klamať spotrebiteľa ohľadne povahy označovaných tovarov. Spotrebiteľ bude pod takto označenými výrobkami očakávať bezkofeínový kávovinový nápoj, ale nie čaj alebo kakao alebo tradičnú kávu ako kofeínový nápoj. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohľadníka jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

**Na uvedený výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlasovateľ zaslal dňa 22.6.2020 odpoveď s vyjadrením:** „Dobrý deň, posielam k podaniu rozlišovaciej spôsobilosti ochrannej známky- logo.



BIANCA Coffee

Adamovičová“. K podaniu bolo pripojené obrazové vyobrazenie

Úrad listom zo dňa 25.6.2020 informoval prihlasovateľa, že len samotné vyobrazenie nie je možné považovať za preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona. Úrad tiež uviedol, že v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 uvedeného zákona, označenie nie je možné po podaní prihlášky ochrannej známky zmeniť ani upraviť. Zároveň úrad upozornil prihlasovateľa, že okrem nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia úrad namietal aj dôvody v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) a g) uvedeného zákona.

Úrad v závere listu uviedol, že aj naďalej trvá na svojom stanovisku, ktoré bolo prihlasovateľovi oznámené vo výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo dňa 22.4.2020.

Opätovný výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 25.8.2020 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

JUDr. Beáta Adamovičová  
Ulica Rudolfa Močka 3706/1A  
841 04 Bratislava-Karlova Ves