



Banská Bystrica 14. 10. 2021

POZ 2617-2016/Z-394-2021

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2617-2016 z 14.12.2016 prihlasovateľa Gurmáni s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ktorého v konaní zastupuje patentový zástupca Ing. Róbert Porubčan, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji,

### sa čiastočne zamieta pre tovary

*„káva; zrnková káva; mletá zrnková káva; lyofilizovaná káva; nepražená káva; instantná káva; bezkofeínová káva; porciovaná káva (tobolky); kávové zmesi; ochutená káva; kávové nápoje ” 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) citovaného zákona

### a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných znáмок pre tovary

*„cukrovinky; cukrárske výrobky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; kakao; čaj; čokoláda; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); aromatické prípravky do potravín; cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); kávové výťažky; orechy v čokoláde; kávové zrná v čokoláde; kávové zrná s cukrovou polevou; sušené hrozienka v čokoláde; mandľové pusinky (jemné pečivo); sušienky; keksy; obličky; zákusky, koláče; perníky, medovníky; penové zákusky (cukrovinky); plnené koláče; torty; sendviče; slané pečivo (krekery); jemné pečivárske výrobky; cukríky; karamelky (cukríky); pastilky (cukrovinky); pralinky; arašidové cukrovinky; mandľové cukrovinky; ovocné želé (cukrovinky); fondán (cukrovinky); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; pudíngy; šerbety (zmrzlínové nápoje); zmrzliny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); ľadový čaj; ľadová káva; kávové náhradky; cigória (kávová náhradka); rastlinné prípravky (kávové náhradky); kávové príchute; kávové esencie; mliečne kávové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kakaové nápoje; čokoládové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; vanilín (vanilková náhradka); vanilkové príchute; čajové nápoje; cukrárenská mäta; prírodné sladidlá; melasa; melasový sirup; ľad do nápojov“ v triede 30,*

*„nealkoholické nápoje; príchute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperitívy; mandľové mlieko (nápoj); šerbety (nápoje); prípravky na výrobu likérov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; izotonické nápoje; pivo; pivové koktaily; sóda; minerálne vody (nápoje); stolové vody“ v triede 32,*

*a služby „marketing; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; zásielkové reklamné služby; televízna reklama; rozhlasová reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, s*

nealkoholickými kávovými nápojmi, s alkoholickými kávovými nápojmi, s mliekom do kávy, so smotanou do kávy, so sušenou smotanou do kávy; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; obchodné odhady; podpora predaja tovarov a služieb (pre tretie osoby) prostredníctvom distribúcie kupónov alebo kariet na uplatnenie zliav; nábor zamestnancov; správa počítačových súborov; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; služby porovnávania cien; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“ v triede 35, „reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedálne; samoobslužné jedálne; bary (služby); kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov v internetových kaviarňach; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom zariadení na výdaj nápojov; prenájom prenosných stavieb; hotelierske služby; rezervácie prechodného ubytovania; penzióny; motely (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; prenájom prechodného ubytovania; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“ 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 24.5.2021 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.

Skúmané označenie **SMRĽÁK** je prihlásené pre tovary „cukrovinky; cukrárske výrobky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; kakao; čaj; čokoláda; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); aromatické prípravky do potravín; cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); káva; zrnková káva; mletá zrnková káva; lyofilizovaná káva; nepražená káva; instantná káva; bezkofeínová káva; porciovaná káva (tobolky); kávové výťažky; kávové zmesi; ochutená káva; kávové nápoje; orechy v čokoláde; kávové zrná v čokoláde; kávové zrná s cukrovou polevou; sušené hrozienka v čokoláde; mandľové pusinky (jemné pečivo); sušienky; keksy; oblátky; zákusky, koláče; perníky, medovníky; penové zákusky (cukrovinky); plnené koláče; torty; sendviče; slané pečivo (kreker); jemné pečivárske výrobky; cukríky; karamelky (cukríky); pastilky (cukrovinky); pralinky; arašidové cukrovinky; mandľové cukrovinky; ovocné želé (cukrovinky); fondán (cukrovinky); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; pudíngy; šerbety (zmrzlinové nápoje); zmrzliny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); ľadový čaj; ľadová káva; kávové náhradky; cigória (kávová náhradka); rastlinné prípravky (kávové náhradky); kávové príchute; kávové esencie; mliečne kávové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kakaové nápoje; čokoládové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; vanilín (vanilková náhradka); vanilkové príchute; čajové nápoje; cukrárenská mäta; prírodné sladidlá; melasa; melasový sirup; ľad do nápojov“ v triede 30,

„nealkoholické nápoje; príchute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealkoholické nápoje s kávovou príchutou; nealkoholické nápoje s čajovou príchutou; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperitívy; mandľové mlieko (nápoj); šerbety (nápoje); prípravky na výrobu likérov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; izotonické nápoje; pivo; pivové koktaily; sóda; minerálne vody (nápoje); stolové vody“ v triede 32, a pre služby „marketing; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; zásielkové reklamné služby; televízna reklama; rozhlasová reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, s nealkoholickými kávovými nápojmi, s alkoholickými kávovými nápojmi, s mliekom do kávy, so smotanou do kávy, so sušenou smotanou do kávy; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; obchodné odhady; podpora predaja tovarov a služieb (pre tretie osoby) prostredníctvom distribúcie kupónov alebo kariet na uplatnenie zliav; nábor zamestnancov; správa počítačových súborov; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; služby porovnávania cien; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“ v triede 35, „reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedálne; samoobslužné jedálne; bary (služby); kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov v internetových kaviarňach; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom zariadení na výdaj nápojov; prenájom prenosných stavieb; hotelierske služby; rezervácie prechodného ubytovania; penzióny; motely (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; prenájom prechodného ubytovania; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 24.5.2021 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že obrazové označenie „SMRŤÁK“ je tvorené jediným všeobecným slovným prvkom, ktoré okrem iných významov predstavuje aj pojem, ktorý Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied zaraďuje medzi subštandardné a slangové slová, pričom v tomto zmysle uvádza slovo „smrťák“ vo význame „silná káva“ (viď časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu „KULTÚRA SLOVA“ ročník 27 z r. 1993 číslo 7 - 8 str. 198, ktorý je orgánom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied <https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1993/7-8/ks1993-7-8.lq.pdf>).

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy úrad jednoznačne vyvodil, že označenie „SMRŤÁK“ vo vzťahu k časti prihlásených tovarov „káva; zrnková káva; mletá zrnková káva; lyofilizovaná káva; nepražená káva; instantná káva; bezkofeínová káva; porciovaná káva (tobolky); kávové zmesi; ochutená káva; kávové nápoje“ v triede 30 len jednoducho opisuje druh a charakter (iné vlastnosti) týchto tovarov.

Preto je označenie „SMRŤÁK“ vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré poskytuje relevantným užívateľom tejto časti tovarov, ktorými sú v tomto prípade bežní dospelí občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že táto časť prihlásených tovarov svojim druhom a charakterom (inými vlastnosťami) predstavuje kávu či kávové nápoje silnej intenzity, resp. silnú kávu či silné kávové nápoje.

Pokiaľ ide o grafickú úpravu predmetného jednoslovného obrazového označenia, úrad ju vyhodnotil ako minimálnu a bez dištinktívneho prvku, pretože označenie ako celok pozostáva iba z bežného veľkého tučného čierneho písma, keď minimálnou úpravou je len mierne zmenšené malé písmeno „t“ bez spodného zakrivenia, pričom máččeň a dĺžeň sú zjednodušené do vodorovnej čiarky. Vzhľadom na to, že takýto spôsob úpravy označenia dnes uplatňuje mnoho subjektov, a tiež vzhľadom na jednoznačný význam slovného prvku prihláseného označenia, je zrejmé, že daná úprava mu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, a preto vo vzťahu k vyššie namietnutej časti prihlásených tovarov predmetné označenie predstavuje z titulu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona zápisnú prekážku.

V závere prieskumu úrad ešte uviedol, že 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné vo vzťahu k dotknutej časti tovarov zapísať do registra ochranných známok.

**Prihlasovateľ** zareagoval na výsledok vyššie uvedeného prieskumu svojou odpoveďou v liste zo 14.9.2021, v ktorom vyjadril nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom.

V prvom okruhu svojich argumentácií ohľadom obhájenia zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia sa prihlasovateľ zameril na sémantický obsah slovného prvku „smrťák“. Uviedol, že ho nevníma ako zjavne opisný, pretože podľa jeho názoru slovo „smrťák“ nie je bežne používané vo význame „silná káva“, čo sa snaží podčiarknuť tým, že úrad v prvostupňovom konaní nerozpoznal uvedený význam slova „smrťák“, keďže v zmysle opisnosti vo vzťahu ku kávovému výrobkom ho ani nenamietal. Prihlasovateľ ďalej dodal, že úrad sa oprel iba o analýzu umeleckej prózy Jozefa Puškáša z roku 1992, vyplývajúcej zo spomínaného zdroja. resp. časopisu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Prihlasovateľ má pochybnosť o tom, či z analýzy umeleckej prózy z roku 1992 možno bez ďalších argumentov usudzovať, aby bol nejaký význam slova bežný a známy aj roku 2016. Prihlasovateľ síce pripustil, že slovo „smrťák“ bolo v Puškášovom texte z roku 1992 použité vo význame „silná káva“, ale to vraj automaticky neznamená, že dané slovo je v tomto význame bežne vnímané aj v súčasnosti.

Vyššie uvedenú tézu, sa prihlasovateľ snaží podporiť tvrdením, že tvorba fantazijných označení využíva rôzne postupy, a jedným z nich je reaktivácia archaických výrazov, či reaktivácia slov v ich zabudnutých významoch. Spresnil, že význam známy z minulosti, no v súčasnej bežnej reči už dávno nepoužívaný a zabudnutý, môže byť do jazyka opätovne zanesený ako fantazijný, resp. originálny. Takýmto spôsobom vraj vzniká dištinktívne označenie.

Prvú časť svojich argumentácií tak prihlasovateľ uzavrel konštatovaním, že úrad nepreukázal, že samotné slovo „smrťák“ je v danom význame známe, a že preto nie je dištinktívne.

**Úrad** s vyššie uvedenými argumentmi prihlasovateľa nesúhlasí. Pokiaľ ide o skutočnosť, že úrad vo svojom prvotnom prieskume nenamietol zápisnú nespôsobilosť predmetného obrazového označenia z titulu jeho opisnosti vo vzťahu ku káve a ďalším dotknutým kávovým výrobkom, je potrebné uviesť, že tento prieskum bol zameraný predovšetkým, na iný význam slova „smrťák“, vyplývajúci z českých encyklopedických zdrojov, keď jeho ďalší význam v znení „smrť“ či „smrťka“ bol prvostupňovým orgánom namietnutý vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom, a to vo veci rozporu s dobrými mravmi. Vychádzajúc však z rozhodnutia druhostupňového orgánu, ktorý predmetné označenie neposúdil tak, že by malo byť v rozpore s dobrými mravmi, ale na druhej strane poukázal na jeho nedištinktivnosť vo vzťahu ku káve a ďalším dotknutým kávovým výrobkom, úrad opätovne pristúpil k prieskumu prihláseného označenia, z ktorého vyplynul jeho vyššie uvedený výsledok. Preto úrad aktuálne považuje uvedenú poznámku zo strany prihlasovateľa, ohľadom nerozpoznania ďalšieho významu slova „smrťák“, za irelevantnú.

Okrem toho je pravdou, že úrad sa vo svojom opätovnom prieskume oprel iba o jeden zdroj, na základe ktorého vyvodil významový obsah slovného prvku „smrťák“, avšak zároveň je potrebné uviesť, že určite nejde iba o jeden zdroj, ktorý deklaruje význam slova „smrťák“. Existuje podstatne viac zdrojov, ktoré potvrdzujú aj súčasné používanie výrazového prostriedku v znení „smrťák“. Ako príklad je možné uviesť významný celoštátny týždenník „PLUS 7DNÍ“, s jeho internetovou stránkou „magazin.sk“ <https://magazin.pluska.sk/sex-a-flirt/najsilnejšia-kava-sveta-to-je-vazne-smrtaek>, kde už samotný názov článku z 21.3.2013 má znenie „Najsilnejšia káva sveta: To je vážne **smrťák**“. K tomu je potrebné dodať, že



článok sa netýka prihlasovateľa, ale pražiara kávy menom Mike Brown z New Yorku. Pritom ide o datovanie uvedeného článku len 3 roky pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky.

Ďalším príkladom je literárny zdroj – knižka od autorky menom Eliska Tanzer, ktorá má názov „VYRÁSTLA SOM V GETE“, z ktorej je možné uviesť citáciu zo strany 271 v znení „*Chvilu sme sa nezáväzne zhovárali pri konvici tej najsilnejšej kávy, akú som kedy pila. Bola to turecká káva. Hneď mi to došlo: tej istej som sa v Istanbule vždy vyhýbala. Vôbec som nebola kávičkárka a tento **smrťák** ma poriadne nabudil, ale účet platila ona a zdalo sa mi neslušné odmietnuť*“ (citát je vyňatý z ukážky časti tejto knihy umiestnenej na nasledovnej webovej stránke: [https://books.google.sk/books?id=9OMsEAAAQBAJ&pg=PA271&lpg=PA271&dq=vyr%C3%A1stla+som+v+gete+smr%C5%A5%C3%A1k&source=bl&ots=2q7NgVBD3p&sig=ACfU3U1BkaH3dWLRxHrZ0YCbHyo9KPz\\_bQ&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjw4tmM0cHzAhXP-6QKHR7MB0gQ6AF6BAgPEAM#v=onepage&q=vyr%C3%A1stla%20som%20v%20gete%20smr%C5%A5%C3%A1k&f=false](https://books.google.sk/books?id=9OMsEAAAQBAJ&pg=PA271&lpg=PA271&dq=vyr%C3%A1stla+som+v+gete+smr%C5%A5%C3%A1k&source=bl&ots=2q7NgVBD3p&sig=ACfU3U1BkaH3dWLRxHrZ0YCbHyo9KPz_bQ&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjw4tmM0cHzAhXP-6QKHR7MB0gQ6AF6BAgPEAM#v=onepage&q=vyr%C3%A1stla%20som%20v%20gete%20smr%C5%A5%C3%A1k&f=false)). Kniha bola vydaná vydavateľstvom „Lindeni“ 30.4.2021, čo je takmer 5 rokov po podaní predmetnej prihlášky ochrannej známky (viď internetová stránka spoločnosti Panta Rhei [https://www.pantarhei.sk/p-283341?gclid=EAAlQobChMIn9zz6dTB8wIVDgGLCh3uhAqBEAYYAiABEGKPE\\_D\\_BwE](https://www.pantarhei.sk/p-283341?gclid=EAAlQobChMIn9zz6dTB8wIVDgGLCh3uhAqBEAYYAiABEGKPE_D_BwE)).

Okrem mnohých ďalších príkladov úrad na dôvažok uvádza ešte jeden, a síce z internetového fóra BIRDZ z 8. mája 2020 pod názvom „Akú silnú zalievajú kávu pijete?“, kde jeden z účastníkov tohto fóra pod prezývkou „Salora“ uviedol(a) svoju odpoveď na vyššie uvedenú otázku v znení: „4 - 5x denne 2,5 - 3 dcl poriadny hrniec a detto @Robinsonleon a striedam to - bud crema alebo Tassimo kapsule a dost často z koľoga čiže riadny **smrťák**...“ (<https://www.birdz.sk/forum/aku-silnu-zalievaju-kavu-pijete/190307-tema.html>).

To znamená, že na základe nielen vyššie uvedených príkladov, ale aj mnohých ďalších v rámci internetovej databázy, určite nejde o archaický resp. už zabudnutý význam slova „smrťák“, ako to tvrdí prihlasovateľ, ale o subštandardný a slangový výraz (v zmysle deklarovania Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), ktorý v sebe nesie zjavnú opisnosť ohľadom vlastností kávy a ostatných namietnutých kávových výrobkov. Je teda možné konštatovať, že prihlasovateľ v rámci prvého okruhu svojich argumentácií nijako nepreukázal opodstatnenosť svojho tvrdenia, že pojem „smrťák“ predstavuje už archaický a zabudnutý výraz, čím sa stal vo vzťahu ku káve a kávovým výrobkom výrazom fantazijným a zároveň tak dištingtívnym. Naopak slovo „smrťák“ svojím obsahovým významom jednoznačne tvorí údaj, ktorý ako celok poskytuje relevantným spotrebiteľom vyššie namietnutej časti tovarov, ktorými sú v tomto prípade bežní dospelí občania SR, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní, len jednoduchú informáciu o tom, že ide o výrazne silnú kávu či kávové výrobky. Preto úrad konštatuje, že v rámci prvej časti svojich argumentácií prihlasovateľ nijako neprispel k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok prihláseného označenia.

**Prihlasovateľ** sa v druhej časti svojich argumentácií v liste zo 14.9.2021 zameril na grafickú úpravu predmetného označenia

## SMRĚĀK

Poukázal na písmeno „Ě“, na margo ktorého uviedol, že je nahradené piktogramom kríža, nad ktorým sa nachádza obdĺžnik, ktorého dĺžka vraj zjavne presahuje šírku kríža, pričom obdĺžnik je zhodný s obdĺžnikom, ktorý symbolizuje dĺžku v písmene „Ā“. K tomu prihlasovateľ dodal, že grafické spracovanie opisných slovných označení im zabezpečuje dištingtívnosť, ak nútia priemerného spotrebiteľa, aby sa zameril skôr na ich interpretáciu, a nie na ich významové vnímanie“. K tomu ďalej uvádza, že takýto predpoklad je možné uplatniť práve v predmetnom prípade, pretože podľa jeho názoru nejde o zobrazenie písmena „Ě“, ale o piktogram, ktorý písmeno „Ě“ v danom slove môže asociatívne pripomínať, pričom táto asociácia je iba náznakom, ktorý môže písmeno „Ě“ spotrebiteľovi evokovať, ak sa „podujme na interpretačný výkon“. Prihlasovateľ nadväzane dodal, že obdĺžnik v písmene „Ě“ je ambivalentný, keďže ako zhodný grafický prvok plní aj funkciu dĺžka v písmene „Ā“. Z toho taktiež vyvodil, že spotrebiteľ pri obojakej funkcii tzv. obdĺžnika (tzn. funkcia mäččeňa a zároveň aj dĺžka) musí vykonať určitú interpretačnú prácu, aby si tento obdĺžnik „aktívne reinterpretoval nie už prirodzene ako dĺžku, ale ako mäččeň“. Aj týmto spôsobom vyvolané interpretačné úsilie spotrebiteľa má podľa prihlasovateľa prispieť k rozlišovacej spôsobilosti označenia ako celku, pretože na základe tohto úsilia sa takýto grafický prvok vrýva do pamäti.

Úrad ani v tomto bode nesúhlasí s názorom prihlasovateľa. V prvom rade nie je možné súhlasiť, že zobrazenie kríža (ako náboženského symbolu) by mohlo predstavovať piktogram (rozumej *graf. znak s obrázkovou, medzinárodne zrozumiteľnou informáciou SLEX99*). Obsahový význam slova „piktogram“ je možné ešte spresniť aj do významu „medzinárodná obrázková značka nahrádzajúca text informácie či zákaz“ (viď slovenská wikipédia aj následné zobrazenie).



Nie je tak možné písmeno „Ť“ (s údajnou podobou kríža) obsiahnuté v predmetnom označení považovať za piktogram, ktorý by mal napr. v rámci turistického ruchu nahrádzať text určitej informácie či text určitého zákazu. Dokonca z hľadiska konceptu označenia ako celku ho nie je možné považovať ani za kríž, pretože tvorí iba zanedbateľný prvok, ktorý je za účelom identifikácie vzťahu predmetných tovarov k prihlasovateľovi zo strany spotrebiteľov nedostatočný, pretože v pomere k rozsahu zvyšnej časti prihláseného označenia zaniká a nie je schopný odvrátiť pozornosť spotrebiteľa od opisnej informácie. Jednoducho nie je schopný upútať pozornosť spotrebiteľa v dostatočnej miere a preto ho nebude vnímať ako údaj o pôvode takto označených tovarov. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné konštatovať, že písmeno „Ť“ či „ť“ nedodáva opisnému slovnému prvku rozlišovaciu spôsobilosť, keďže nepredstavuje taký dištinkívny prvok, ktorý je schopný individualizovať pôvod takto označovaných tovarov. To isté sa týka aj diakritických znamienok „dĺžňa“ a „mäkčeň“, ktoré si popri zvyšnom dominantnom obsahu celého slovného prvku spotrebiteľ okamžite, ľahko a bez kognitívneho úsilia zinterpretuje do náležitej podoby. Čiže analýza modifikovaného písmena „Ť“ či „ť“ zo strany prihlasovateľa neprispela k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok.

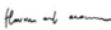
**Prihlasovateľ** v ďalšom argumente uviedol, že grafická úprava predmetného označenia predstavuje kreatívne autorské dielo, čím je vraj splnená požiadavka originality. Na margo tohto tvrdenia sa prihlasovateľ odvolal na tri rozsudky Súdneho dvora Európskej únie a to rozsudok SDEÚ zo dňa 16.07.2009 vo veci C-5/08, *Infopaq*, odsek 37 a 39; rozsudok SDEÚ zo dňa 13.11.2018 vo veci C-310/17, *Levola*, odsek 35 až 37, a rozsudok SDEÚ zo dňa 12.12.2019 vo veci C-683/17, *Cofemel*).

K danému argumentu úrad považuje za potrebné uviesť, že tieto rozsudky sa týkajú výkladu niektorých ustanovení smernice 2001/29 ES ... o zosúladení aspektov autorských práv a výkladu pojmu „dielo“, či ochrana diel autorským právom a vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti označenia prihláseného na zápis ako ochrannej známky, sú irelevantné. Účel a spôsob ochrany autorských práv je odlišný od inštitútu ochrannej známky. Chránené autorské diela, ak by aj boli zakomponované do určitých označení, ktoré majú byť zapísané ako ochranné známky, takéto označenia nemusia byť spôsobilé na zápis, ak by grafická úprava v podobe autorského diela neprispela k prekonaniu zápisnej nespôsobilosti takýchto označení.


**Prihlasovateľ** sa v ďalšej časti listu zo 14.9.2021 snaží obhájiť dištinktivnosť grafickej úpravy prihláseného označenia aj prostredníctvom USMERNENÍ PRE PRIESKUM OCHRANNÝCH ZNÁMOK EURÓPSKEJ ÚNIE NA ÚRADE EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (EUIPO), Časť B, Prieskum, Oddiel 4, Absolútne dôvody zamietnutia (ďalej len Usmernenia), pričom poukázal na štyri vyňaté príklady obrazových označení s grafickou úpravou písma, ktoré EUIPO deklaruje ako dištinkívne, tzn. majú rozlišovaciu spôsobilosť z titulu dostatočnej grafickej úpravy. K tomu prihlasovateľ zároveň uviedol, že rozhodovanie úradu by malo byť v tomto ohľade eurokonformné, pričom podľa jeho názoru stupeň spracovania grafickej úpravy predmetného označenia prinajmenšom spĺňa kritériá vyplývajúce z daných Usmernení, dokonca vraj ide o taký grafický stupeň spracovania, ktorý ich presahuje.

Ide o nasledovné príklady:

Distinctive examples

Sign	Example
	CP3 example
FLAVOUR AND AROMA	CP3 example
<b>DIY</b>	CP3 example


Sign	Case No	Goods and services
	EUTM No 13 448 057	Classes 5.9.11.37.42.45

Úrad preskúmal grafické spracovanie vyššie uvedených príkladov označení a dospel k záveru, že stupeň grafického spracovania prihláseného označenia **SMRŤÁK** nemá takú úroveň, aby spĺňal kritéria pre zabezpečenie jeho rozlišovacej spôsobilosti tak, ako je to u vyššie uvedených príkladov označení.

Pokiaľ ide o prvý príklad označenia „*Flavour and Aroma*“, toto má originálnu grafickú úpravu v celom rozsahu jeho slovného vyjadrenia, na rozdiel od prihláseného označenia, v ktorom samotný detail jediného upraveného písmena sa stráca v celkovom slovnom prvku pozostávajúceho z bežného písma (pokiaľ ide z vyššiu zostavu písmen). Čiže relevantný spotrebiteľ bude prioritne vnímať význam slovného obsahu slova „SMRŤÁK“ ako celku, a nebude u neho vyvolaný kognitívny proces dešifrovania jediného graficky upraveného písmena. Preto uvedenie tohto príkladu označenia s grafickou úpravou písma je irelevantné.

Druhý príklad označenia „**FLAVOUR AND AROMA**“ má opäť originálnu grafickú úpravu v celom rozsahu jeho slovného vyjadrenia, na rozdiel od prihláseného označenia, v ktorom samotný detail jediného upraveného písmena sa stráca v celkovom slovnom prvku pozostávajúceho z bežného písma (pokiaľ ide z vyššiu zostavu písmen). Čiže relevantný spotrebiteľ bude prioritne vnímať význam slovného obsahu slova „SMRŤÁK“ ako celku, a nebude u neho vyvolaný kognitívny proces dešifrovania jediného graficky upraveného písmena. Preto uvedenie tohto príkladu označenia s grafickou úpravou písma je taktiež irelevantné.

Tretí príklad označenia „**DIY**“ predstavuje slovný prvok, ktorý pozostáva len z troch písmen, pričom iba jedno písmeno (Y) v tomto krátkom slovnom prvku má slabú grafickú úpravu. Avšak väčšiu časť príkladom uvedeného označenia ako celku tvorí nápadito modifikovaná dvojica písmena „D“ a „i“, ktorá vzájomne tvorí zaujímavú obrazovú kompozíciu. Preto aj uvedenie tohto príkladu je irelevantné, ak má ísť o jeho porovnanie s predmetným nedistinktívnym označením, ktorého slabá grafika už bola opísaná pri vyššie uvedených príkladoch.

Posledný príklad uvedený prihlasovateľom „“ podobne ako tretí príklad označenia predstavuje slovný prvok, ktorý pozostáva len z štyroch písmen, pričom iba jedno písmeno (e) v tomto krátkom slovnom prvku má slabšiu grafickú úpravu. Avšak kompozícia ostatných troch písmen (b, s, t) je zostavená do zaujímavého zoskupenia zo spoločnou líniou vodorovnej čiary, pričom pri originálne koncipovanom písmene „b“ je zo strany relevantného užívateľa-spotrebiteľa evokovaný určitý kognitívny proces za účelom identifikácie tohto písmena, ktorý podčiarkuje fantazijnosť a dištinktivnosť danej grafiky. Čiže ani posledný príklad označenia, na ktorý prihlasovateľ poukázal, nie je v otázke jeho grafickej úpravy písma analogický resp. porovnateľný s prihláseným označením, keďže grafická úprava predmetného označenia na rozdiel od uvedeného príkladu nemá dostatočnú úroveň spracovania pre dosiahnutie obrazovej rozlišovacej spôsobilosti.


Úrad preto konštatuje, že štvorica príkladov obrazových označení s grafickou úpravou písma, na ktorú prihlasovateľ poukázal, nemohla prispieť k obhájeniu rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia z titulu jeho grafickej úpravy, čím ani nebolo podporené možné prekonanie jeho úradom vytýkaných zápisných prekážok.

**Prihlasovateľ** sa v ďalšej argumentácii oprel ešte o jeden príklad, ktorý vyhľadal v databáze úradu, keď poukázal na zapísanú ochrannú známku č. 255618 (POZ 414-2021)

**ZKOKOSU**

Tvrdí, že na rozdiel od predmetného označenia je slovný prvok „Z KOKOSU“ jednoznačne nedištinkívny, pretože označuje len surovinu, ktorá je použitá pri výrobe daných tovarov (kozmetické prípravky, výživové doplnky). K tomu dodal, že štruktúrna zhoda s jeho označením je v tom, „že v oboch prípadoch je jedno z písmen nahradených piktogramom (v tomto prípade piktogramom kokosu, ktorý je obdobne sám o sebe nedištinkívny), čo núti bežného spotrebiteľa k interpretačnej práci, a tým grafické spracovanie zabezpečuje označeniu rozlišovaciu spôsobilosť (ak teda chceme tvrdiť, že ju nemá inherentne)“. Prihlasovateľ následne tiež uviedol, že „Úrad teda v princípe naše argumenty akceptuje a uplatňuje v iných konaniach. Taký postup je správny. Dištinkívne označenia treba zverejniť vo Vestníku. Nevyžadujeme nič iné, len aby tento správny prístup uplatnil aj v našom prípade“.

**Úrad**, vychádzajúc z vyššie uvedeného, nemôže súhlasiť s názorom prihlasovateľa. V prvom rade len na okraj podotýka, že spontánne označovanie akéhokolvek obrázku pojmom „piktogram“ zo strany prihlasovateľa nie je na mieste.

Týka sa to aj predmetného príkladu údajného zobrazenia kokosu , ktorý na základe už vyššie spomínaných definícií pojmu „piktogram“ nijako nespĺňa charakteristiku piktogramu, keďže nepredstavuje medzinárodnú obrázkovú značku nahrádzajúcu text informácie či text zákazu. Uvedený obrázok totiž nenesie v sebe žiadnu konkrétnu grafickú informáciu, ktorá by takýmto obrazovým vyjadrením označovala nejaký konkrétny predmet či subjekt. Mohlo by ísť z hľadiska fantazijnosti tohto obrázku o rôzne predmety vrátane ovocia či zeleniny (kuchynská misa, rozkrojený melón, vrchná časť z klasického bicyklového zvončeka, rozkrojený pomaranč, čiapka, prilba) a množstvo iných predmetov. Z toho dôvodu nemôže ísť ani o piktogram, ktorý by bol schopný poskytnúť nejakú konkrétnu informáciu, ale ani o jednoznačné zobrazenie kokosu, ako to tvrdí prihlasovateľ. Ako už bolo vyššie spomenuté, ide o fantazijný obrázok, ktorý dáva príkladom uvedenému označeniu dištinkívny charakter, a teda aj jeho rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám.

Z toho dôvodu ani príklad zapísanej ochrannej známky z registra ochranných známk úradu nie je možné považovať za relevantný, ktorý by mohol prispieť k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia.

**Prihlasovateľ** v závere listu zo 14.9.2021 ešte uviedol, že prípadnú opisnosť je potrebné vždy posudzovať vo vzťahu ku konkrétnym tovarom, pričom je potrebné brať do úvahy aj spôsob, akým sa dané tovary predávajú a spôsob, ako sa s nimi spotrebiteľ stretáva, pričom následne poukázal na bod 27 rozsudku SDEÚ zo dňa 22.09.1999 vo veci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*. K tomu dodal, že prípade predmetného označenia je táto úvaha relevantná z toho dôvodu, že pri úradom namietaných tovaroch v triede 30 je kľúčový vizuálny vnem, pričom spotrebiteľ sa mu nie že nevyhne, ale konkrétny vizuálny vnem je presne to, čo mu utkvie v pamäti, keďže káva je štandardne vyberaná v regáloch alebo na internete na základe vizuálneho vjemu.

**Úrad** na margo vyššie uvedeného uvádza, že prihlasovateľ iba uviedol dlhodobu zaužívanú a v známkovej praxi samozrejmy spôsob priebehu prieskumu zápisnej spôsobilosti označení pre ich možný zápis do registra ochranných známk. Je predsa jasné a zrejmé, že úrad sa v rámci žiadneho prieskumu nevyhýba posudzovaniu samotného vzťahu skúmaného označenia k predmetným tovarom alebo službám. Tento samozrejmy princíp úrad uplatnil aj v predmetnom prípade, a preto uvedenú poučku zo strany prihlasovateľa považuje za nepodstatnú ohľadom účelu prekonania zápisných prekážok prihláseného označenia.

Ak prihlasovateľ v ďalšom argumente uviedol, že pri úradom namietaných tovaroch v triede 30 je kľúčový vizuálny vnem, pričom spotrebiteľ sa mu nie že nevyhne, ale konkrétny vizuálny vnem je presne to, čo mu utkvie v pamäti, keďže káva je štandardne vyberaná v regáloch alebo na internete na základe vizuálneho vjemu, úrad už vyššie vyvodil, že tomu tak nie je. Takéto tvrdenia prihlasovateľa úrad vyvrátil už vo viacerých vyššie uvedených argumentáciách, keď jasne vyvodil, že grafická úprava prihláseného označenia je nedištinkívna v rámci jeho celkovej kompozície, ktorá pozostáva z jedného slovného prvku s prevažným zastúpením bežného písma oproti jedinému graficky upravenému písmenu a dvom diakritickým znamienkam, ktoré interpretujú iba zanedbateľnú, tzn. nedištinkívnu grafickú úpravu. Takáto nepatrná grafická úprava, prakticky zaniká v rámci okamžitého resp. prvoradého vnímania prevažujúceho významového obsahu dotknutého slovného prvku z pohľadu relevantného spotrebiteľa.

Zároveň, ak chcel prihlasovateľ podložiť vyššie uvedené argumenty aj poukázaním na bod 27 rozsudku SDEÚ zo dňa 22.09.1999 vo veci C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik*, ktorý hovorí „Na účely posúdenia stupňa



podobnosti medzi dotknutými ochrannými známkami musí vnútroštátny súd určiť stupeň vizuálnej, sluchovej alebo koncepcnej podobnosti medzi nimi a v prípade potreby vyhodnotiť dôležitosť, ktorú treba prikladať týmto rôznym prvkom, pričom zohľadní kategóriu tovarov alebo služby a okolnosti, za ktorých sú uvádzané na trh“, úrad len konštatuje, že v bode 27 predmetného rozsudku nie je riešená problematika vizuálneho vnímania označení tovarov na regáli v obchodných prevádzkach a ich následného utkvievania v pamäti spotrebiteľa, ako to deklaruje prihlasovateľ, ale znenie uvedeného bodu rozsudku sa rozoberá problematikou podobnosti dvoch ochranných známk, čo nemá žiadny súvis s prihlasovateľovým nadväzným argumentom. Čiže aj táto argumentácia zo strany prihlasovateľa, so súčasným poukázaním na daný rozsudok, je irelevantná, a neprispela k prekonaniu úradom vytýkaných zápisných prekážok predmetného označenia.

**Prihlasovateľ** svoju odpoveď, uvedenú v liste zo 14.9.2021, uzavrel tvrdením, že bez ohľadu na to, či je samotné slovo „smrťák“ opisné, alebo nie, je jednoznačné, že „práve samotné, jedinečné, tvorčie, autorské spracovanie prihlasovaného loga je to, čo utkvie spotrebiteľovi v pamäti, a čím sa prihlasovateľ bude na jednotlivých tovaroch odlišovať od konkurencie. Zároveň vzhľadom na dôležitosť vizuálneho vnemu a spôsob distribúcie daných tovarov je nepochybné, že bežný spotrebiteľ bude vnímať tento grafický rozmer a bude tento vnem využívať na rozlíšenie tovarov prihlasovateľa od tovarov konkurencie“.

**Úrad**, reagujúc na vyššie uvedené záverečné zhrnutie prihlasovateľa, iba opakovane konštatuje, že prihlásené označenie svojim významovým obsahom, rovnako ako aj grafickým znázornením nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k namietnutej časti tovarov, pričom prihlasovateľ jeho nedištinktivnosť svojimi argumentami neprekonal a zároveň nepredložil dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti používaním tohto označenia.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlásené obrazové označenie „SMRŤÁK“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji