

Banská Bystrica 16. 8. 2022
POZ 2712-2020/Z-195-2022

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2712-2020 z 26.11.2020 prihlasovateľa ARABIKA s.r.o., P. Mudroňa 600/41, Martin, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Maroš Gondek, advokát, Hlavná, Košice-Staré Mesto,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.5.2022 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 11.5.2022 uviedol, že slovné označenie „**Arabika Caffè & Bar**“ prihlásené pre tovary „*káva, čaj, kakao a kávové náhradky; kávové príchute; káva; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); cigória (kávová náhradka); mliečne kávové nápoje; kávové nápoje kávové náhradky*“ **v triede 30** a služby „*kaviarne; bary (služby); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); samoobslužné jedálne; závodné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); služby osobných kuchárov; služby barov s vodnými fajkami*“ **v triede 43** medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

Úrad uviedol, že listom doručeným úradu 16.12.2020 boli podané spoločnosťou Sparring s. r. o., Radlinského 6511/10, 811 07 Bratislava pripomienky k prihláške ochrannej známky 2712-2020 v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) citovaného zákona.

Podávateľ pripomienok uviedol, že slovné označenie „**Arabika Caffè & Bar**“ nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože ide o opisné označenie, bez rozlišovacej spôsobilosti. Podľa podávateľa pripomienok je

predmetné označenie vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože prihlásené označenie pozostáva z výrazu „Arabika“, ktorý je fonetickým prepisom slova arabica, čo je podstatné meno „arabica“ s významom vysokokvalitné kávové zrnó získané zo stromu Coffea arabica, káva vyrobená zo zrna zo stromu Coffea arabica, strom Coffea arabica (zdroj: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arabica>) a z výrazu *Caffe & Bar*, čo možno do slovenského jazyka preložiť ako kaviareň a bar. Podľa podávateľa pripomienok označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len jednoduchú a zrozumiteľnú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby, ktoré sú primárne zamerané na kávu a prevádzku kaviarne, resp. baru, kde sa podáva káva arabica. Príslušná spotrebiteľská verejnosť, ktorá je vzhľadom na povahu služieb tvorená širokou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti, by takto označené služby neidentifikovala ako pochádzajúce od určitého podnikateľa, ale spájala by ich výlučne so zameraním daných služieb, pričom táto skutočnosť by bola rozhodujúca pri ich výbere.

Podávateľ pripomienok ďalej uviedol, že každý súťažiteľ na trhu má mať možnosť prevádzkovať kaviareň, v ktorej sa ponúka káva arabica alebo tento druh kávy predávať. Na túto možnosť exkluzivita neexistuje. Ako inak ktorýkoľvek podnikateľ druhovo označí svoje tovary alebo služby? Logicky vždy bude musieť na verejnosti uviesť, že ide o kávu druhu arabica. Iná rozumná možnosť neexistuje a preto by úrad takéto označenie do registra nemal zapísať. V opačnom prípade by neprimerane zvýhodnil prihlasovateľa pred inými súťažiteľmi.

Na záver podávateľ pripomienok navrhol, aby prihláška ochrannej známky POZ 2712-2020 bola na základe uvedených skutočností zamietnutá.

V súlade s § 29 ods. 1 citovaného zákona bola listom z 18.1.2021 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ listom doručeným úradu 28.2.2021 vyjadril svoje stanovisko k podaným pripomienkam, kde uviedol, že v prihlasovanom označení zvolil slovo **arabika** s použitím písmena „k“ a nie **arabica** s použitím písmena „c“. Prihlasovateľ poukázal na to, že pristúpil k označeniu „arabika“ za účelom zabezpečenia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia, aby nedošlo k jeho zámene s anglickým podstatným menom „arabica“. Prihlasovateľ ďalej k podaným pripomienkam uviedol, že Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied nepozná výraz „arabika“, ani „arabica“. V slovenskom jazyku nie je slovom „arabika“ označovaná káva ani žiadny výrobok či služba, ktorá s kávou nejakým spôsobom súvisí. Vzhľadom na skutočnosť, že označenie je prihlasované na území Slovenskej republiky, kde je úradným jazykom slovenčina, a to prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR, pričom táto ochranná známka sa má používať na území Slovenskej republiky, prihlasovateľ považuje argumentáciu spoločnosti Sparring s.r.o., ktorá sa odvoláva na výklad anglického slova „arabica“, za irelevantnú. Rovnako aj argument podávateľa pripomienok, že „príslušná spotrebiteľská verejnosť, ktorá je vzhľadom na povahu služieb tvorená širokou verejnosťou s priemerným stupňom pozornosti, by takto označené služby neidentifikovala ako pochádzajúce od určitého podnikateľa, ale spájala by ich výlučne so zameraním daných služieb, pričom táto skutočnosť by bola rozhodujúca pri ich výbere“ považuje prihlasovateľ len za ničím podložené tvrdenie, ktoré možno považovať len za subjektívny názor bez akéhokoľvek dôkazu. Prihlasovateľ je presvedčený o tom, že eventuálne neprimerané zvýhodnenie akejkoľvek spoločnosti, ktorá obsahuje vo svojom názve „arabica“ alebo „arabika“ je taktiež len subjektívnym pohľadom podávateľa pripomienok na vec.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ poukázal na zapísané ochranné známky (OZ č. 241123, OZ č. 205970, OZ č. 208873, EUTM IR č. 1301814, EUTM č. 007146285) obsahujúce slovný prvok „arabica“, ktoré Úrad priemyselného vlastníctva SR a Úrad európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v minulosti zaregistrovali.

Zároveň prihlasovateľ uviedol, že jeho obchodné meno je ARABIKA s.r.o. Prihlasované označenie vychádza z tohto obchodného mena, ktoré prihlasovateľ používa od roku 2013 a nie z názvu kávy, ako sa to snaží naznačiť podávateľ pripomienok. Vzhľadom k tomu, že obchodné meno je používané viac ako 7 rokov, nemožno mať pochybnosti o tom, že si pojem arabika spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia skonštatoval, že podané pripomienky možno považovať za subjektívne názory podávateľa pripomienok

a predstavujú len nepodložené a nepreukázané tvrdenia. Predmetná prihláška ochrannej známky podľa prihlasovateľa spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti a neexistuje žiadny relevantný dôvod na zamietnutie registrácie označenia ako ochrannej známky do registra.

Úrad ďalej uviedol, že prihlásené označenie preskúmal vzhľadom na podané pripomienky a zistil nasledovné:

Úrad skonštatoval, že výlučne slovné označenie „**Arabika Caffè & Bar**“ vo vzťahu k službám v triede 43 (*kaviarne, bary*) a súvisiacim tovarom a službám v triedach 30 a 43 (*napr. káva, kávové nápoje, dodávanie nápojov, stravovacie služby*) nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, zameranie, charakter a vlastnosti prihlasovaných služieb a súvisiacich tovarov a služieb.

Úrad uviedol, že prihlásené označenie poskytuje spotrebiteľskej verejnosti, ktorú môžu tvoriť ľudia obľubujúci konzumáciu kávy v kaviarni alebo bare, informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované služby kaviarne alebo baru zamerané na podávanie kávy a s tým súvisiace tovary a služby (*napr. podávanie iných nápojov, poskytovanie jedál*).

Uvedené vyplynulo z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „**Arabika**“ predstavuje fonetické znenie slova „*arabica*“, ktorým sa označuje druh kávy dopestovaný na kávovníku arabskom (In.: encyklopédia Wikipédia). Úrad prieskumom zistil, že slovo „**arabika**“, prípadne anglické slovné spojenie „**arabica**“ sú bežne používané v potravinárskom priemysle na označovanie druhu kávy (zdroj: <https://www.rannakava.sk/blog/arabica-alebo-robusta-/>, <https://www.ekavickar.sk/blog-o-kave/arabica-vs.-robusta/>), a teda význam slova „**arabika**“ je pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť dostatočne známy. Slovo „**Caffè**“ je po preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka vo význame kaviareň - pohostinský podnik, v ktorom sa podáva najmä káva, čaj, zákusky a podobné lahôdky, hostia si môžu posediť, príp. prečítať noviny a slovom „**Bar**“ sa označuje zariadenie na rýchle občerstvenie alebo nočný zábavný podnik (In.: PC Translator 2010, Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z roku 2006, 2011, 2015).

Predmetné označenie teda jednoznačne a na prvý pohľad informuje relevantného zákazníka, ktorým je v tomto prípade všeobecná verejnosť, resp. 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, že pôjde o poskytovanie konkrétneho druhu služieb (poskytovanie kávy arabica v kaviarni alebo bare) a zároveň aj o poskytovanie priamo súvisiacich tovarov a služieb.

Keďže prihlásené slovné označenie „**Arabika Caffè & Bar**“ definuje druh, zameranie, charakter a vlastnosti prihlasovaných služieb a súvisiacich tovarov a služieb, relevantný zákazník bude prihlásené označenie vnímať ako označenie opisné.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné označenie je v bežnom jazyku a v obchodných zvyklostiach bežne používané, neumožní spotrebiteľskej verejnosti určiť, ktorý subjekt je poskytovateľom takto označených tovarov a služieb, pretože prihlásené označenie okrem bežne používaného slovného spojenia, neobsahuje žiadny údaj, na základe ktorého by spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod tovarov a služieb. To znamená, že prihlásené označenie nie je schopné v očiach príslušnej verejnosti individualizovať prihlásené tovary a služby od rovnakých tovarov a služieb pochádzajúcich od iných subjektov. Z uvedených dôvodov nemôže byť prihlásené označenie zapísané do registra ochranných známk. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

Pokiaľ ide o zapísané ochranné známky (OZ č. 241123, OZ č. 205970, OZ č. 208873, EUTM IR č. 1301814, EUTM č. 007146285) obsahujúce slovný prvok „*arabica*“, na ktoré prihlasovateľ poukázal vo svojom vyjadrení, úrad uviedol, že prihlasovateľom uvádzané ochranné známky nemôžu slúžiť na zápis prihláseného výlučne slovného označenia, pretože tieto ochranné známky sú obrazové, a teda rozlišovaciu spôsobilosť v predmetných označeniach zabezpečujú jednotlivé grafické prvky alebo grafická úprava.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že jeho obchodné meno je ARABIKA s.r.o., úrad poukázal na to, že je nutné rozlišovať medzi inštitútom obchodného mena a ochrannou známkou. Nie náhodou obidva inštitúty upravuje odlišný zákon, t. z. v prvom prípade Obchodný zákonník, zatiaľ čo v druhom prípade zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Z uvedeného vyplýva, že hoci ide o príbuzné inštitúty, ich funkcia je odlišná. Funkciou obchodného mena je odlíšiť rôznych podnikateľov, zatiaľ čo hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov, t.j. identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby jedného subjektu vo vzťahu k tovarom alebo službám iných subjektov. V prípade ochrannej známky je základnou podmienkou zápisu do registra jej rozlišovacia spôsobilosť, teda aby označenie bolo originálne do takej miery, že okamžite umožní spotrebiteľovi na trhu identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Na rozdiel od obchodného mena ochranná známka nemôže obsahovať výlučne opisné údaje, ktoré, čo i len hypoteticky, môžu používať v obchode aj iné subjekty pre označenie rovnakých tovarov alebo služieb. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, že prihlasovateľ má výlučné právo používať svoje obchodné meno sama o sebe neznamená, že takéto obchodné meno môže byť automaticky zapísané ako ochranná známka. Inými slovami napríklad skutočnosť, že v Obchodnom registri Slovenskej republiky je zapísané obchodné meno „Chlieb a pečivo, s.r.o.“ neznamená, že takéto označenie môže byť zapísané ako ochranná známka pre tovary „chlieb, pečivo“. To isté sa vzťahuje aj na prihlásené označenie „Arabika Caffè & Bar“ vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 11.7.2022 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

Doručiť:

JUDr. Maroš Gondek, advokát, Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika