



Banská Bystrica 11.10.2024
POZ 1632-2024/Z-408-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1632-2024 z 14.6.2024 prihlasovateľa LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 744/3A, Nitra,

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) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 13.8.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- 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.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ je čiernobiele obrazové označenie **KOFFICHERRY** prihlásené pre tovary „káva; nepražené kávové zrná; čaj; čokoláda; kávové nápoje; čokoládové nápoje; ľadový čaj; čajové nápoje“ v triede 30 a „nealkoholické ovocné nápoje; sirupy na výrobu nápojov; limonády; sirupy na výrobu limonád; nealkoholické nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; izotonické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; energetické nápoje; nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia; nealkoholické pivo; prášky na prípravu nealkoholických nápojov“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ďalej len „predmetné označenie“ alebo „prihlásené označenie“.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k tovarom, ako sú nepražené kávové zrná, káva, čaj, kávové a čajové nápoje prihlásené v triede 30 a rôzne druhy nealkoholických nápojov s kávovou príchuťou alebo príchuťou ovocia a sirupy prihlásené v triede 32, nemá takéto označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva z údajov, ktorý v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, obsahu a iných vlastností prihlásených tovarov.

Uvedené vyplýva z významu slovného prvku tvoriaceho predmetné prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisnej prekážky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ v odpovedi doručenej úradu dňa 16.8.2024 uviedol, že nesúhlasí s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, ktorý uviedol úrad vo svojom liste z 13.8.2024.

Prihlasovateľ uviedol, že popísaný rozbor predmetného označenia „KOFFICHERY“ nekorešponduje s prihlasovaným predmetom označenia, nakoľko nejde o spojenie dvoch slovných prvkov, ale o jedno celistvé slovo, ktoré prihlasuje ako jedno originálne slovo. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že označenie nie je slovenským slovom podľa pravidiel slovenského pravopisu a nenachádza sa v slovenskom jazykovednom slovníku. Rovnako ho nemožno považovať ani za anglické slovo, a to z toho istého dôvodu absencie v anglickom jazykovednom slovníku. Ide o vymyslené a originálne slovo, a preto má rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach. Keďže ide o vymyslené slovo, nemôže byť považované za všeobecne známe a relevantnou verejnosťou používané a ako vymyslené slovo nepozostáva z údajov, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu, obsahu a iných vlastností prihlásených tovarov. Podľa prihlasovateľa ide o originálne slovo umožňuje individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že pri grafickom návrhu bola uprednostnená čistota, jednoduchosť, minimalizmus a ľahká zapamätateľnosť, a poukázal na originalitu fontu písma, ktorý si vytvoril sám prihlasovateľ. Nakoniec prihlasovateľ v rámci svojej argumentácie poukázal (t. j. uviedol iba slovné znenia označení, pri ktorých buď uviedol ich preklad, alebo zoznam tovarov a služieb, resp. vyňal zo zoznamu tovarov a služieb niektoré tovary) na ochranné známky už zapísané v registri, ktoré podľa neho čo sa týka grafickej formy sú podobné alebo dokonca jednoduchšie a slovnou formou so zapísanými tovarmi nemajú väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť ako predmetné označenie.

Ide o odkazy na nasledovné označenia :

Slovné označenia - príklady zapísaných OZ:

Tignut - 29 - Spracovaný šachor jedlý; 30 - Šachor jedlý v čokoláde; šachor jedlý v karameli; 31 - Čerstvý šachor jedlý

- Šachor jedlý (*Cyperus esculentus*) – Známe aj pod inými názvami ako napr. zemná mandľa, tiger nut alebo aj orechová tráva (zdroj: <https://www.bio-eko-logic.sk/kategoria/novinky-2020/sachor-jedly-c/>)

KAFFA speciality coffee beans - 29, 30, 32, 35, 43

Coffee beans – v preklade: kávové zrná

Kaffa – káva

Coffein

30 - Kávové príchute; káva; nepražená káva; mliečne kávové nápoje; kávové nápoje; pražené kávové zrná; porciovaná káva; instantná káva

Coffein – kofeín

Kolatch - 30 - Zmesi na prípravu koláčov, zákuskov;

Kolatch – koláč

International TM:

The Coffee bean & tea leaf – 32

V preklade: Kávové zrno a čajový list

Coffee berry – 30

V preklade: kávové bobule

Grafická úprava príklady zapísaných OZ:

Závěrečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia 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 potrebné zobrať 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. Nato, 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. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Predmetné označenie predstavuje zložené slovo „KOFFICHERRY“, ktoré vzniklo spojením dvoch slovných prvkov, a to „KOFFI“ a „CHERRY“. Pokiaľ ide o slovo „KOFFI“ môže byť vnímané ako zápis zvukovej verzie anglického slova „COFFEE“ [kofi] (<https://slovníky.lingea.sk/anglicko-slovensky/coffee> , ktoré sa do slovenského jazyka prekladá vo význame *káva* a ktorým sa môže pomenovať nielen aromatický nápoj, ale aj semenó kávovníka (In.: Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003). Slovný prvok „CHERRY“ možno do slovenského jazyka preložiť vo význame *čerešňa* a pomenováva tak ovocie, ako aj strom. Čo sa týka fonetickej stránky, ide o fyzickú vlastnosť zvuku ľudskej reči, a úrad je presvedčený o tom, že v tomto prípade zvukový vnem nezmení významové vnímanie označenia spotrebiteľmi vo vzťahu k prihlasovaným tovarom. Relevantný spotrebiteľ, pokiaľ sa s predmetným označením stretne na trhu, ho bez zaváhania prečíta/vysloví ako [kofič/šeri]. Podľa dostupných internetových zdrojov sa pojmom ['kofi 'tjeri]/ „COFFEE CHERRY“ (v preklade „kávoová čerešňa“) označuje dozretý plod kávovníka, ktorý vo všeobecnosti obsahuje dve kávoové zrná (https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_bean ; <https://espressocoffeeguide.com/all-about-coffee-2/coffee-cherry/> ; <https://www.gpkava.sk/a/plod-kavovnika-kde-to-cele-zacina> ; <https://www.merriam-webster.com/dictionary/coffee%20cherry>). V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti inojazyčných označení postupuje jednoznačne, striktne, s ohľadom na stále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť obyvateľov SR, ako keby išlo o označenie v slovenskom jazyku.

Ako už bolo povedané, 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 potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok (sémantika, grafika) na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Vychádzajúc z uvedeného, posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia nemôže byť vykonané parciálne, tzn. iba na základe posúdenia slovných a grafických prvkov tvoriacich označenie.

Ochrannú známku je potrebné chápať vždy ako označenie spojené s určitými tovarmi a službami. Predmetné označenie je nárokované pre tovary *káva, nepražené kávové zrná, čaj, čokoláda, kávové nápoje, čokoládové nápoje, ľadový čaj, čajové nápoje a nealkoholické ovocné nápoje, aperitívy a koktaily, limonády, sirupy, nealkoholické nápoje s kávovou a čajovou príchuťou, nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia, izotonické a proteínové nápoje*. V prípade uvedených tovarov ide o tovary pri ktorých spotrebiteľská verejnosť predstavuje tak široká verejnosť koncových spotrebiteľov daných výrobkov, ako aj odborná verejnosť z oblasti kávového priemyslu, znála tejto problematiky (napr. pestovatelia a spracovatelia plodov kávovníka, baristi), osoby zapojené do distribučnej siete, obchodné kruhy zaoberajúce sa takýmto druhom tovarov, pre ktoré je označenie prihlásené.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 13.8.2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokových) tovaroch, predmetné označenie nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod týchto tovarov, ale bez hlbších kognitívnych úvah ho bude vnímať ako informáciu o druhu, obsahu a iných vlastnostiach prihlásených tovarov, a to že pod takýmto označením budú poskytované tovary, resp. pôjde o tovary, ktoré budú pochádzať/budú vyrobené, budú obsahovať plody kávovníka – kávovníkové čerešne/coffee cherry.

K argumentu prihlasovateľa, že rozbor označenia „KOFFICHERY“ nekorešponduje s prihlasovaným predmetom označenia, nakoľko sa nejedná o spojenie dvoch slovných prvkov, ale jedná sa o jedno celistvé slovo úrad uvádza nasledovné. Úrad vždy pri skúmaní zápisnej spôsobilosti podrobí prihlásené označenie sémantickej analýze, tzn. analyzuje význam výrazu, tzn. berie do úvahy etymológiu, fonetiku, slovotvorbu, preberanie/prispôsobovanie slov v slovnej zásobe atď., čo urobil aj v prípade prihláseného označenia, ktoré je tvorené slovným prvkom „KOFFICHERY“. Vychádzajúc z uvedeného úrad zistil, že slovo obsahuje dva slovotvorné základy/dve koreňové morfémy, pričom každá má vecný obsah, čo logicky napovedá aj o spôsobe, akým bol „slovný prvok „KOFFICHERY“ vytvorený, t. j. kompozíciou (zložením). V tejto súvislosti úrad taktiež uvádza, že pokiaľ je označenie vytvorené kompozíciou, vynechanie medzery medzi slovnými prvkami, je z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska reálneho vnímania relevantného spotrebiteľa nepodstatné, pretože sa nemení sémantický význam výrazu. Z uvedeného argumentu prihlasovateľa je zrejmé, že sa ním obmedzil len na formu slovného prvku tvoriaceho prihlásené označenie, t. j. že nejde o dve slová, ale jedno slovo, a nezaoberal sa sémantikou slovného prvku, t. j. jeho významom, teda ako označenie bude pôsobiť, resp. ako bude/môže byť vnímané relevantným spotrebiteľom, ak sa s ním stretne vo vzťahu k poskytovaným tovarom. Uvedením predmetného argumentu prihlasovateľ neprekonal námietky úradu o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa §5 ods.1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

K argumentu prihlasovateľa, že prihlásené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť podľa §5 ods.1 písm. c) zákona o ochranných známkach, pretože ide o vymyslené a originálne slovo, že nejde o slovenské slovo podľa pravidiel slovenského pravopisu a nenachádza sa v slovenskom jazykovednom slovníku a rovnako ho nemožno považovať ani za anglický termín, a to z toho istého dôvodu – jeho absencie v anglickom jazykovednom slovníku, úrad uvádza nasledovné. Tvrdenie prihlasovateľa o tom, že ide o slovo vymyslené a originálne, ktoré odvodil zo skutočnosti, že sa nenachádza v slovnej zásobe, resp. v jazykovedných slovníkoch, nie je možné považovať za argument svedčiaci v prospech rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Spôsob, akým je slovo vytvorené (forma a vecný obsah, ktoré odrážajú tvorivú schopnosť, kreativitu jeho tvorca - prihlasovateľa), resp. jeho absencia v slovníku (z dôvodu subjektívneho tvorivého procesu prihlasovateľa) neznamena, že relevantná verejnosť si nedokáže urobiť vlastný, „voľný“ preklad a nebude slovo (resp. slová, v prípade zložených slov), ktorým je prihlásené označenie tvorené, a jeho význam poznať, alebo inak povedané, nebude ho vnímať ako označenie s konkrétnym významom. Je potrebné mať na zreteli aj skutočnosť, že označenie nebude používané/vnímané spotrebiteľom len v jeho vizuálnej podobe, ale aj v zvukovej podobe. Úrad zastáva názor, ak sa relevantný spotrebiteľ stretne s predmetným označením na trhu, bez zaváhania ho prečíta/vysloví ako [kofič/šeri]. Podľa dostupných internetových zdrojov sa pojmom „COFFEE CHERRY“ alebo „kávová čerešňa“ označuje dozretý plod kávovníka, ktorý vo všeobecnosti obsahuje dve kávové zrná (https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_bean ; <https://espressocoffeeguide.com/all-about-coffee-2/coffee-cherry/> ; <https://www.gpkava.sk/a/plod-kavovnika-kde-to-cele-zacina>). Uvedeným argumentom

prihlasovateľ neprekonal námietky úradu o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa §5 ods.1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

K argumentu prihlasovateľa, že vymyslené slovo, ktoré sa v slovníku nenachádza, nemôže byť označované ako všeobecne známe a relevantnou verejnosťou používané, úrad uvádza nasledovné. Ako už bolo uvedené, pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti označenia je potrebné brať do úvahy, ako bude označenie vnímať relevantná verejnosť, ktorej je označenie určené. Vychádzajúc zo skutočnosti, ktorú preukazujú aj internetové zdroje, a to, že slovné spojenie coffee cherry v preklade kávová čerešňa je všeobecne známym slovným spojením z oblasti kávového priemyslu, je zrejmé, že relevantná verejnosť toto slovné spojenie pozná, a preto dokáže odvodiť pôvod, ako aj identifikovať význam slovného prvku tvoriaceho označenia. V prípade predmetného označenia „KOFFICHERRY“ síce nejde o bežné slovo slovenskej, resp. anglickej slovnej zásoby, ale z jeho formy a obsahu je zrejmý vzťah ku všeobecne známemu výrazu/pomenovaniu „COFFEE CHERRY“. Slovo tvoriace označenie nemusí byť súčasťou slovnej zásoby konkrétneho jazyka, ani nemusí byť vytvorené podľa gramatických pravidiel daného jazyka. Na to, aby malo označenie rozlišovaciu spôsobilosť je dôležité, ako ho ako označenie bude vnímať relevantná verejnosť vo vzťahu k tovarom, s ktorými má byť používané. Ako už úrad uviedol, predmetné označenie ako celok nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ho relevantná verejnosť môže vnímať ako informáciu o druhu, obsahu a iných vlastnostiach prihlásených tovarov. Uvedeným argumentom prihlasovateľ nevyvrátil námietky úradu o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

K argumentu prihlasovateľa týkajúceho sa grafiky, a to, že pri grafickom návrhu uprednostnil čistotu jednoduchosti a minimalizmus, vrátane fontu písma, čím chcel doceliť ľahkú zapamätateľnosť, úrad uvádza, že k rozhodnutiu prihlasovateľa pre takýto prístup nemá výhrady. Ak prihlasovateľ žiada o zápis obrazovej ochrannéj známky, táto musí byť posúdená ako celok, t. j. sémantika slovných prvkov na podklade grafickej úpravy. Grafickú úpravu predmetného označenia, t. j. použitie veľkého tlačeneho písma s efektom obrysového písma v čiernom vyhotovení na bielom podklade, úrad vyhodnotil ako minimálnu, ktorá má skôr dekoratívny charakter (bez prekvapivého prvku), avšak táto grafická úprava nie je natoľko osobitá a výrazná, aby dokázala odvrátiť pozornosť relevantného spotrebiteľa od opisnej informácie, ktorú nesie slovný prvok tvoriaci prihlásené označenie.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na zverejnené ochranné známky, ktoré majú byť podľa neho grafickou formou podobné jeho označeniu alebo dokonca jednoduchšie a slovnou formou so zapísanými tovarmi nemajú väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť (prihlasovateľ ochranné známky podrobnejšie neidentifikoval a v súvislosti s nimi neidentifikoval ani príslušné registre ochranných známok), úrad uvádza, že zápisy iných ochranných známok nemôžu byť samy osebe dôvodom pre zápis prihláseného označenia do registra. Len poukázanie na inú zapísanú ochrannú známku bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť, napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannéj známky, nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známok. Rozhodujúcou skutočnosťou v každom zápisnom konaní je, či prihlásené označenie spĺňa lebo nespĺňa zápisné podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu vo vzťahu k zápisným prekážkam podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a ani nepredložil doklady, ktoré by relevantným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v súlade s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, 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 toho

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 v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 3A, 949 11 Nitra 11, Slovenská republika