



Banská Bystrica 17.05.2024
POZ 2111-2022/Z-180-2024

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2111-2022 z 3.11.2022 prihlasovateľa Craft Brewing Company s. r. o., Betliarska 22, Bratislava-Petržalka, SK, ktorého v konaní zastupuje Advokátska kancelária AMODOS s.r.o., Miletičova 5B, Bratislava-Ružinov,

sa čiastočne zamieta pre tovary „káva, čaj, kakao a ich náhradky“ v triede 30, „nealkoholické nápoje“ v triede 32 a služby „stravovacie služby“ v triede 43 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) tohto zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známkov pre tovary „ryža, cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; konzumný ľad“ v triede 30, „pivo; minerálne a sýtené vody; ovocné nápoje a džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov“ v triede 32 a služby „prechodné ubytovanie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 3.3.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, 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,

g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2111-2022 je výlučne slovné označenie v bežnom písme (bez akýchkoľvek grafických prvkov) „**CRAFT COFFEE**“, ktoré je prihlásené pre tovary „káva, čaj, kakao a ich náhradky; ryža, cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; konzumný ľad“ **v triede 30**, „pivo; nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vody; ovocné nápoje a džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nealkoholických nápojov“ **v triede 32** a služby „stravovacie služby; prechodné

„ubytovanie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“, alebo „predmetné označenie“).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že vo vzťahu ku tovarom „káva“ v triede 30, „nealkoholické nápoje“ v triede 32 a službám „stravovacie služby“ v triede 43 nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciú spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, kvality alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb.

Zároveň z prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vyplynulo, že vo vzťahu ku tovarom „čaj, kakao a ich náhrady“ v triede 30 by prihlásené označenie mohlo spotrebiteľa klamať o povahe a charaktere týchto tovarov v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) uvedeného zákona.

Uvedené vyplynulo z významu slovných prvkov, ktoré tvoria predmetné označenie a tiež ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 3.7.2023 vyjadril presvedčenie, že prihlasované označenie má dostatočnú rozlišovaciú spôsobilosť a je dostatočne spôsobilé individualizovať tovary a služby prihlasovateľa. Ako dôvod dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti označenia „CRAFT COFFEE“ uviedol, že sa bude používať výlučne pre potreby prihlasovateľa ako označenie jeho siete prevádzok. Zámerom prihlasovateľa je poskytnúť ochranu svojim právam na prevádzkovanie unikátnych prevádzok kaviarní a nakoľko neoddeliteľnou súčasťou týchto prevádzok je aj jeho promotion v podobe prihlasovaných tovarov a služieb považuje prihlasovateľ za nevyhnutné registrovať uvedenú ochrannú známku.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora Európskej Únie vo veci T - 441/05 IVG Immobilien AG v. OHIM, bod 41, v zmysle ktorého „Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky vyžadovaná článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi označených tovarov a služieb.“ V bode 42 odôvodnenia SD EÚ uvádza: Preto je potrebné v rámci konkrétneho prieskumu spôsobilosti označenia predloženého na zápis preskúmať, či sa dá vylúčiť možnosť, že predmetné označenie je spôsobilé v očiach príslušnej skupiny verejnosti odlíšiť tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje, od tovarov a služieb s odlišným pôvodom, pričom platí, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážkou uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Prihlasovateľ zdôraznil, že prihlásené označenie sa bude používať ako označenie prevádzky a s ním súvisiacich tovarov, reklamných a propagačných predmetov. Príslušnými skupinami verejnosti – (relevantná spotrebiteľská verejnosť) sú teda najmä zákazníci.

Vzhľadom na uvedené je prihlasovateľ presvedčený o tom, že (nielen) v rámci príslušnej skupiny verejnosti označenie „CRAFT COFFEE“ vo vzťahu k triedam tovarov a služieb, pre ktoré bola podaná prihláška, je označením, ktoré výlučne používa prihlasovateľ a toto označenie má dostatočne individualizujúcu schopnosť a spôsobilosť odlíšiť poskytované tovary a služby prihlasovateľa. Označenie „CRAFT COFFEE“ je dostatočne neobyčajným výrazom, aby mohlo byť pre prihlasované triedy tovarov a služieb zapísané ako ochranná známka.

Prihlasovateľ taktiež poukázal na to, že požiadal o zápis viacerých podobných obrazových a slovných označení, pričom pri POZ 2110-2022, POZ 2113-2022 nebola namietaná absencia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku tovarom „káva“ v triede 30, „nealkoholické nápoje“ v triede 32 a službám „stravovacie služby“ v triede 43.

Záverčné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy vyjadrenie prihlasovateľa, ktoré 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 „káva“ v triede 30, „nealkoholické nápoje“ v triede 32 a službám „stravovacie služby“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisným, resp. označením tvoreným údajmi, ktoré môžu v obchodnom styku slúžiť na určenie charakteru, druhu, kvality alebo iných vlastností prihlásených/nárokovaných tovarov a služieb a vo vzťahu k tovarom „čaj, kakao a ich náhradky“ v triede 30 by prihlasované označenie mohlo spotrebiteľa klamať o povahe a charaktere týchto tovarov v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach.

Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť tovary alebo služby na trhu. Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby len v prípade, 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).

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. 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. Účelom zápisnej výlučky 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. Vo vzťahu k zápisnej výluke podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach možno uviesť, že jej účelom je zabrániť zápisu označení, ktoré by mohli u verejnosti vyvolať mylnú predstavu o vlastnostiach tovarov a služieb.

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2111-2022 je slovné označenie „CRAFT COFFEE“, ktoré pozostáva zo slovného prvku „**CRAFT**“, ktorý je anglickým výrazom so slovenským prekladom o.i. „*remeslo, zručnosť*“ (In.: PC Translator, 2010) a slovného prvku „**COFFEE**“, ktorý je anglickým výrazom so slovenským prekladom „káva“ (In.: PC Translator, 2010). Spojením všetkých výrazov vzniká označenie „**CRAFT COFFEE**“, ktoré z anglického jazyka môžeme preložiť ako „*remeselná káva*“, pričom slovo „káva“ v slovenskom jazyku, označuje „*aromatický nápoj tmavohnedej až čiernej farby pripravený z pražených a pomletých kávových zŕn*“ (In.: Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k tovarom „káva“ v triede 30, „nealkoholické nápoje“ v triede 32 a službám „stravovacie služby“ v triede 43 nemá prihlásené 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 výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, kvality alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné označenie predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, za ktorú sa v tomto prípade považujú bežní primerane pozorní spotrebiteľia zaujímajúci sa o kávové výrobky a nealkoholické nápoje, iba jednoduchú opisnú informáciu o prihlásených tovaroch a službách. Predmetné označenie poskytuje spotrebiteľovi priamu informáciu, že pod takýmto označením bude poskytovaná remeselná káva, prípadne nealkoholické nápoje obsahujúce remeselnú kávu. S uvedenými tovarmi úzko súvisia aj stravovacie služby (*napr. poskytovanie kávy alebo nealkoholických nápojov obsahujúcich kávu k jedlám*).

Vzhľadom na skutočnosť, že vo vzťahu k tovarom „káva“ v triede 30, „nealkoholické nápoje“ v triede 32 a službám „stravovacie služby“ v triede 43 je z označenia priamo a bez hlbších kognitívnych úvah na prvý

pohľad zjavný charakter, druh a kvalita tovarov, úrad má za to, že spotrebiteľ bude takéto označenie na uvedených tovaroch a službách vnímať ako opisné a nebude schopný na základe predmetného označenia určiť ich obchodný pôvod.

Vychádzajúc zo všetkých uvedených skutočností, ako aj zo skutočnosti, že aj keď sú v prihlásenom označení uvedené cudzie slová, nejde o slová, ktorým by priemerný spotrebiteľ nerozumel, úrad zastáva názor, že ide o označenie opisné a príslušná spotrebiteľská verejnosť okamžite pochopí jeho význam ako informáciu o vlastnostiach tovarov, pre ktoré sa požaduje zápis.

Zároveň z prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia vyplynulo, že vo vzťahu ku tovarom „čaj, kakao a ich náhradky“ v triede 30 existuje reálna možnosť, kedy by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu ohľadom povahy takto označovaných tovarov. Údaj v rámci predmetného označenia „coffee“ (káva), by mohol spotrebiteľa zmiasť, resp. klamať o povahe takto označeného tovaru, ktorým by boli čaje, kakao, alebo čajové, resp. kakaové náhradky a nie káva, keďže existuje predpoklad, že relevantný spotrebiteľ, za ktorého sa v tomto prípade považuje primerane pozorný spotrebiteľ zaujímajúci sa o kávové výrobky, môže byť na základe predmetného označenia uvedený do omylu, že kupuje kávu, pričom by však v skutočnosti o kávu nešlo. Na základe uvedeného má úrad za to, že pre tovary „čaj, kakao a ich náhradky“ v triede 30 by prihlasované označenie mohlo spotrebiteľa klamať o povahe a charaktere týchto tovarov v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení vo veci nevyvrátil tvrdenie úradu o absencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Prihlasovateľ uviedol, že predmetné označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože sa bude používať výlučne pre potreby prihlasovateľa ako označenie jeho siete prevádzok. Prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci T-441/05, podľa ktorého rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti. Ďalej prihlasovateľ poukázal na to, že už aj minimálna rozlišovacia spôsobilosť označenia by mala byť dôvodom na neuplatnenie absolútneho dôvodu zamietnutia označenia.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie je dostatočne neobyčajným výrazom, aby mohlo byť pre prihlasované triedy tovarov a služieb zapísané ako ochranná známka. Prihlasovateľ sa nestotožnil s názorom úradu, že prihlásené označenie bude bežný spotrebiteľ považovať za označenie remeselnej kávy a bude takéto označenie na uvedených tovaroch automaticky vnímať ako opis ich charakteru, druhu či kvality a nebude schopný na základe predmetného označenia určiť ich obchodný pôvod.

K uvedenému úrad uvádza, že úrad posúdil rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia presne v intenciách uvedeného rozsudku Súdneho dvora EÚ, t. j. z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré je prihlásené ako aj z hľadiska vnímania označenia príslušnou skupinou verejnosti pre ktoré sú tieto tovary a služby určené. Úrad uviedol, že prihlásené označenie pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, kvality alebo iných vlastností prihlásených tovarov. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné označenie, ktoré možno interpretovať ako „remeselná káva“, predstavuje pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, za ktorú sa v tomto prípade považujú bežní primerane pozorní spotrebiteľia zaujímajúci sa o kávové výrobky, iba jednoduchú opisnú informáciu, že prihlásené tovary „káva; nealkoholické nápoje“ sú vyrobené resp. pochádzajú z remeselnej pražiarne kávy, t.j. menšej pražiarne, resp. ide o výrobky, ktoré nepochádzajú z veľkej výrobnéj korporácie. Zároveň sú prostredníctvom predmetného označenia zadeklarované aj určité iné vlastnosti či kvalita oproti podobným výrobkom zo štandardných pražiarní, ktoré sa u remeselných káv hodnotia o čosi vyššie keďže pri výrobe remeselnej kávy sa dbá na dodržiavanie tradičných princípov praženia. Podobne aj v iných odvetviach potravinárskeho priemyslu sa vyskytujú obdobné spojenia s významom poukázať na spracovanie výrobkov tradičným spôsobom, v menšom objeme, na mieru a pod., napr. „remeselné pívá, remeselné sirupy, remeselné limonády, remeselný chlieb a pod.“

Z uvedených dôvodov nie je možné tvrdiť, že prihlásené označenie má aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť a je tvorené neobyčajným výrazom. Ide o označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov, nie je spôsobilé rozlíšiť namietnuté tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných osôb či subjektov.

Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známkov by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k vyššie namietnutej časti tovarov a služieb v triedach 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia.

Čo sa týka prihlášok ochranných známkov prihlasovateľa: POZ 2110-2022, POZ 2113-2022, pri ktorých nebola namietaná absencia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku tovarom „káva“ v triede 30, „nealkoholické nápoje“ v triede 32 a službám „stravovacie služby“ v triede 43, je potrebné uviesť, že prihláška ochrannej známky POZ 2113-2022 obsahuje označenie s výraznými grafickými prvkami, ktoré zabezpečujú tomuto označeniu rozlišovaciu spôsobilosť. Prihláška ochrannej známky POZ 2110-2022 bola okrem *stravovacích služieb* rovnako namietaná pre tovary „káva“ v triede 30 a „nealkoholické nápoje“ v triede 32. Vo vzťahu k službám v triede 43 „stravovacie služby“ zabezpečuje v prihláške ochrannej známky POZ 2110-2022 rozlišovaciu spôsobilosť slovný prvok „FACTORY“.

Taktiež je potrebné uviesť, že prihlasovateľ sa nijako nevyjadril k úradom namietanej klamlivosti označenia vo vzťahu k tovarom „čaj, kakao a ich náhradky“ v triede 30 v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) 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.

Podľa § 28 ods. 5 zákona o ochranných známkach ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 4 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

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), c) a g) zákona o ochranných známkach ani nepredložil doklady, ktoré by preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia 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 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:

Advokátska kancelária AMODOS s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Doručenka

Odosielateľ a príjemateľ

Odosielateľ

ico://sk/30810787

Príjemateľ

ico://sk/51415097

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

02.06.2024 00:08

Doručovaná správa

Identifikátor správy

cfbda767-1699-401c-962e-522682dd8fa9

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

8qBC7G2dYVGgB634VZcaMAr9yaW99ANynTk6R
+FM8Z6zYbAHHUyWK9Hg==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

bf8cec0d-c2e9-4e9d-932f-6c977330c73a

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

76c9057a-8989-4cbd-9ec8-94f9677065a9