



Banská Bystrica 4. 12. 2015

POZ 854-2015/Z-542-2015

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 854-2015 s názvom Barčiansky chlieb z 28.4.2015 prihlasovateľa Goron, s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, SK, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Minčík Maroš, Advokátska kancelária, Palackého 1, 040 01 Košice, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 25.6.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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 Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) prihlasovateľovi listom z 25.6.2015 oznámil, že slovné označenie „Barčiansky chlieb“ (ďalej tiež ako „predmetné označenie“) vo vzťahu k prihlasovaným tovarom bez ďalšieho rozlišujúceho prvku nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a zároveň vo vzťahu k prihlasovaným tovarom je označením opisným podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona. Vo vzťahu k ostatným tovarom (okrem chleba) prihlasované označenie môže klamať verejnosť o povahe tovarov. Uvedené vyplynulo zo sémantickej analýzy predmetného označenia, ktoré je tvorené jednak prídavným menom „**Barčiansky**“, odvodeným od zemepisného názvu Košíc – mestskej časti Barca (zdroj: <http://sk.wikipedia.org>), a jednak druhovým pomenovaním pre základný pokrm pečený (v peci) z kysnutého cesta „**chlieb**“ (In.: SLEX 99, Lexikón slovenského jazyka). Úrad konštatoval, že spotrebiteľ bude predmetné označenie okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať len ako jednoduchú informáciu o tom, že takto označené tovary pochádzajú z mestskej časti Košíc, Barce. Predmetné označenie je preto označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré môže používať každý subjekt z danej zemepisnej lokality na označovanie svojich výrobkov, a tak sa nemôže stať ochrannou známkou s dispozičným právom jedného subjektu.

Zároveň úrad uviedol, že predmetné označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu („chlieb“) a zemepisného pôvodu („Barčiansky“) prihlasovaných tovarov, z čoho je

zrejme, že predmetné označenie je označením opisným, a tým pádom označením nespôsobilým na zápis do registra ochranných známk.

Vo vzťahu k ostatným prihlasovaným tovarom (okrem chleba) úrad uviedol, že prihlasované označenie je spôsobilé klamať verejnosť o povahe takto označených tovarov, pretože pri kontakte s tovarmi označenými prihláseným označením, bude spotrebiteľ predpokladať a očakávať, že pôjde o chlieb. Vzhľadom na to, že chlieb je konkrétnym druhom tovaru špecifickej povahy a vlastností, a mali by sa týmto slovom označovať iné druhy tovarov, je naplnená zápisná výluka v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) cit. zákona, pretože spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu, či môže byť klamaný o povahe takto označených prihlásených tovarov v triede 30. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel uviesť spotrebiteľa do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 31.8.2015 zúžil zoznam tovarov v triede 30 len na „chlieb“, čím odstránil námietku úradu vo vzťahu klamlivosti označenia o povahe prihlásených tovarov. Vo vzťahu k ostatným námietkam úradu uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a nie je označením opisným, pretože nie je vyjadrením miesta výroby daného tovaru. Prihlasovateľ pokladá predmetné označenie za homonymné a vzhľadom na malú rozlohu mestskej časti Košice – Barca a jej relatívnu neznalosť v Slovenskej republike uvádza, že označenie „Barčiansky chlieb“ neposkytne potenciálnemu spotrebiteľovi len jednoduchú informáciu o pôvode takto označeného chleba. V závere sa prihlasovateľ odvoláva na zapísané ochranné známky. K uvedenému je potrebné uviesť, že predmetné označenie nie je možné považovať za homonymné označenie (homonymum – slovné spojenie majúce rovnakú hláskovú podobu ako iné slovné spojenie, ale odlišný, nesúvisiaci význam). Význam slova „barčiansky“ je len jeden a to „súvisiaci s Barcou“ (miestnou časťou Košíc). Taktiež je potrebné poukázať na sídlo prihlasovateľa, ktoré sa nachádza práve v tejto mestskej časti. Aj na základe uvedeného je zrejme, že predmetné označenie poukazuje na zemepisný pôvod výroby tohto druhu tovaru. Tiež je potrebné poukázať na to, že v mestskej časti Košice - Barca sa nachádzajú minimálne dve pekárne, ktoré môžu označovať svoje výrobky prídavným menom „barčiansky -a“ a preto priznanie dispozičného práva ochrannej známky len jednému subjektu by bolo nenáležité.

Čo sa týka označení, na ktoré poukázal prihlasovateľ, je potrebné uviesť, že ani jedna z prezentovaných prihlášok nevykazuje také zhodné znaky s prihlasovaným označením, aby konanie o zápise ktorejkoľvek z nich mohlo slúžiť ako vzor vo veci konania o prihláške. Ochranné známky v znení KRIVÁŇ Celozrnný chlieb ražný a Handlovský chlieb sú kombinované označenia, resp. slovné v priloženej úprave, pri ktorých úrad konštatoval zápisnú spôsobilosť z dôvodu, že obsahovali aj ďalšie rozlišovacie prvky okrem opisných. V prípade ochrannej známky Fínsky chlieb úrad konštatoval zápisnú nespôsobilosť, avšak prihlasovateľ preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. V prípade ochrannej známky Chlieb kyjevský úrad neuplatnil námietku, v zmysle poukazovania označenia na zemepisný pôvod tovaru z dôvodu, že nie je pravdepodobné dodávanie chleba, ako tovaru každodennej spotreby, z takto označenej oblasti. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie posúdiť individuálne, a to jednak vo vzťahu k príslušnému spotrebiteľovi, a jednak vo vzťahu k tovarom či službám, pre ktoré sú označenia prihlasované. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhodovať na základe správnej úvahy vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Takisto je nutné konštatovať, že súčasný stav (zapísaná, resp. zverejnená ochranná známka) neoprávňuje prihlasovateľa k domáhaniu sa o zápis prihlasovaného označenia do registra. Ako bolo už spomenuté, každé konanie o zápise ochrannej známky prebieha individuálne a úrad posudzuje zápis každého prihlasovaného označenia samostatne.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu, že prihlasované označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom, pretože bez ďalších rozlišujúcich prvkov je tvorené slovnými prvkami, ktoré v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach môžu slúžiť na určenie druhu a zemepisného pôvodu tovarov, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Adokátska kancelária
JUDr. Maroš Minčík
Palackého 1
040 01 Košice