



Banská Bystrica 3. 12. 2014
POZ 222-2011/Z-541-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 222-2011 s názvom Chlieb Dlháň z 15.2.2011 prihlasovateľa Pekarne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o., Matúškova 1637/15, 026 01 Dolný Kubín, 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 zo 7.3.2014 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 SR (ďalej len „úrad“) listom zo 7.3.2014 konštatoval, že na základe skutočností, ktoré sú úradu známe z jeho činnosti bolo zistené, že prihlasované slovné označenie „Chlieb Dlháň“ nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona rozlišovaciu spôsobilosť. Spoločnosť ADIVIT, s.r.o. (v konaniach pred úradom v postavení podávateľa pripomienok a zároveň namietateľa) bola majiteľom zapísaného dizajnu č. 27864 s názvom „Chlieb Dlháň“, ktorý bol rozhodnutím úradu zn. PD 61-2011/D2784-I/93-2013 z 12.8.2013 vymazaný z registra dizajnov z dôvodu, že nie je nový a nemá osobitý charakter. Z predmetného rozhodnutia a dokladov predložených v predmetnom konaní je zrejmé, že výrobky dlhé chleby s názvom „Chlieb Dlháň“ boli ponúkané na trhu v obchodoch na Slovensku v rokoch 2009 a 2010 a boli vyrábané viacerými výrobcami – napr. Pekarne Rusina (t.j. prihlasovateľ), spoločnosť Alimpek, s.r.o., pekáreň Eduard P., Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. Zároveň je potrebné uviesť, že uvedená skutočnosť (používanie označenia „Chlieb Dlháň“ v spojitosti s chlebom, resp. zmesou na chlebovou veku viacerými subjektmi) vyplýva aj z dokladov predložených v priebehu konania o zápise predmetného prihlasovaného označenia. O používaní daného označenia pred dátumom podania prihlášky svedčí aj fakt, že Kysucké pekárne a cukrárne, a.s. Čadca získali na Medzinárodnej výstave pekárstva a cukrárstva v Nitre v auguste 2009, za výrobok chlieb s názvom „Dlháň“ ocenenie.

Na základe uvedeného úrad konštatoval, že na území Slovenska boli ponúkané spotrebiteľskej verejnosti výrobky pod označením „Chlieb Dlháň“ pred dátumom podania predmetnej prihlášky (minimálne od roku 2009) od rôznych subjektov nezávisle od seba. V takomto prípade u bežného spotrebiteľa môže nastať situácia, keď pri rovnako označených tovaroch od rôznych výrobcov nie je schopný bezpečne identifikovať ich pôvod, resp. môže dochádzať k mylnej predstave o spojitosti takto označovaných tovarov buď s prihlasovateľom alebo s inými vyššie uvedenými spoločnosťami.

Taktiež úrad uviedol, že predmetné označenie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) cit. zákona tvorené výlučne údajmi, ktoré v obchodnom styku slúžia na určenie druhu a vlastností prihlasovaných tovarov. Vyššie spomínaní výrobcovia používajú označenie chleba „dlháň“ za účelom poukázania na jeho väčšiu dĺžku oproti iným chlebom. Tým pádom nie je predmetné označenie spotrebiteľskou verejnosťou vnímané ako ochranná známka ale ako informácia o tvare a dĺžke takto označeného chleba.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo doručené úradu 14.7.2014 konštatoval, že prihlásené označenie „Chlieb Dlháň“ má rozlišovaciu spôsobilosť, nie je tvorené len opisným slovom chlieb ale aj dominantným prvkom Dlháň. V ďalšej časti poukazuje na doklady, ktoré preukazujú používanie predmetného označenia od roku 2009 až po súčasnosť a na základe ktorých získalo rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ je presvedčený, že týmto dlhodobým a kontinuálnym používaním vo veľkom rozsahu prihlasované označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nemu a pre dané tovary a služby.

Čo sa týka dôkazov prezentovaných úradom, že prihlasované označenie používajú aj iné spoločnosti, prihlasovateľ uviedol, že samotné konštatovanie nepostačuje na prijatie záveru, že označenie môže byť príznačné aj pre iné spoločnosti. Podľa prihlasovateľa tieto dôkazy len prezentujú skutočnosť, že po dodaní zmesi na výrobu chleba v roku 2008, skúšali upiecť chlieb s týmto názvom aj iné spoločnosti, ale nedokazuje to, že označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto spoločnostiam.

Vyjadrenie úradu:

K tvrdeniu prihlasovateľa, že zistenia úradu nepostačujú na prijatie záveru, že prihlasované označenie môže byť príznačné aj pre iné spoločnosti je potrebné uviesť, že úrad uvedené ani netvrdil. Práve naopak zo správy zaslanej prihlasovateľovi 7.3.2014 vyplynulo, že prihlasované označenie „Chlieb Dlháň“ sa nemôže stať príznačné pre žiadny subjekt, pretože ho používa množstvo pekárni či už menších alebo väčších a navyše sa stalo dané označenie opisným, pretože všetci výrobcovia ho používajú na označenie chleba, ktorý má väčšiu dĺžku oproti iným chlebom. Preto tak ako bolo uvedené vo výmere úradu, môže nastať u bežného spotrebiteľa situácia, keď pri rovnako označených tovaroch od rôznych výrobcov nie je schopný identifikovať ich pôvod, resp. môže dochádzať k mylnej predstave o spojitosti takto označovaných tovarov buď s prihlasovateľom alebo s inými spoločnosťami. Úrad uviedol, že chleby s názvom „Dlháň“ boli ponúkané na trhu v obchodoch na Slovensku v rokoch 2009 a 2010 viacerými výrobcami – napr. Pekárne Rusina (t.j. prihlasovateľ), spoločnosť Alimpek, s.r.o., pekárň Eduard P., Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Kysucké pekárne a.s. Pričom sa nejednalo o experimentálnu výrobu a jednorazové dodanie výrobku na trh ako tvrdil prihlasovateľ. V súčasnom období používajú dané označenie aj iné pekárne napr. Peter Š. – MINIPEK, Zemianska Olča, Pekárenská výroba Mravec a synovia, Detva, Pekáreň Žabokreky nad Nitrou, Pekáreň Čingov, Smižany, Domáca pekáreň v Žarnovici, Dumas Plus v Tekovskej Breznici, atď.

Prihlasovateľ taktiež zaslal Úradu nasledovné doklady o používaní prihláseného označenia:

- súhrnné prehľady vyrobeného a vyexpedovaného chleba Dlháň za roky: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
- príklady dodacích listov z rokov 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
- faktúry týkajúce sa reklamy z rokov 2009, 2010, 2011, 2012

Na základe predložených dokladov ako aj z dokladov predložených v predchádzajúcom konaní je zřejmé, že prihlasovateľ dané označenie používa dlhodobo a kontinuálne na označovanie svojich výrobkov. Hoci preukázanie používania prihláseného označenia prihlasovateľom predstavuje základný predpoklad na to, aby predmetné označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, samotné preukázanie používania prihláseného označenia automaticky nesvedčí v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia.

Uvedené vyplýva z toho, že prihlásené označenie, ktoré na základe používania v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, musí umožniť priemernému spotrebiteľovi identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb ním označených a automaticky si tak vytvoriť spojenie s konkrétnym subjektom. Avšak pri tovaroch označených prihlasovaným označením bežný spotrebiteľ nie je schopný identifikovať ich obchodný pôvod z dôvodu, že v rôznych regiónoch Slovenska sa stretáva s chlebom označeným Dlháň od rôznych výrobcov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že je naplnená zápisná výlučka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a preto 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 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 znáмок a dizajnov

Doručiť:

—
Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r.o.
Matúškova 1637/15
026 01 Dolný Kubín