



Banská Bystrica 6. marca 2015
POZ 1231-97/OZ 192517 II/18-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. júna 2014 majiteľom Liptovské pekárne a cukrárne Včela – Lippek, k. s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou BOĽOŠ Advokátska kancelária, s. r. o., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1231-97/OZ 192517-I/42-2014 z 30. apríla 2014 vo veci návrhu na čiastočné zrušenie ochrannej známky č. 192517 „Fínsky chlieb krájaný, balený“, podaného navrhovateľom UNITED BAKERIES TRADE SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 36/3288, 851 05 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1231-97/OZ 192517-I/42-2014 z 30. apríla 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1231-97/OZ 192517-I/42-2014 z 30. apríla 2014 bola v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) na základe návrhu čiastočne zrušená slovná ochranná známka č. 192517 „Fínsky chlieb krájaný, balený“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) pre tovar „*chlieb vyrobený podľa fínskej receptúry*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 20. decembra 2011. Podaný návrh navrhovateľ odôvodnil tým, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku je v súčasnosti obvyklým pomenovaním pre špeciálny druh tmavého chleba s obsahom ľanových a slnečnicových semienok, a že takéto označenie používa na slovenskom trhu pre svoje výrobky množstvo subjektov, pričom nejde o ojedinelé používanie, ale o používanie v skutočne veľkom rozsahu.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo konštatovanie, že napadnutá ochranná známka sa stala pre tovar „*chlieb vyrobený podľa fínskej receptúry*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označením, ktoré je v obchodnom styku bežné, a preto predmetná ochranná známka nie je ďalej schopná plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. odlišovať tento tovar majiteľa od tovarov iných osôb.

K uvedenému záveru prvostupňový orgán dospel na základe posúdenia predložených dôkazových materiálov, ktoré boli predložené navrhovateľom spolu s návrhom na zrušenie napadnutej ochrannej známky. Išlo predovšetkým o množstvo faktúr a výtlačkov z internetových stránok.

Z uvedených dokladov podľa prvostupňového orgánu vyplynulo, že slovné spojenie „Fínsky chlieb“, resp. „Fínsky chlieb krájaný, balený“ sa dlhšie obdobie používa na označenie špeciálneho druhu chleba. Podľa predložených faktúr a výtlačkov z internetových stránok jednotlivých pekární z relevantného obdobia, t. j. z obdobia po zápise napadnutej ochrannej známky bolo zistené, že „fínsky chlieb“ vyrábajú a uvádzajú na trh v Slovenskej republike mnohé subjekty zaoberajúce sa pekárskou činnosťou, pričom ide všeobecne

o tmavý chlieb s ľanovými a slnečnicovými semenkami, s vysokým podielom celozrnnej múky, ktorý je považovaný za zdraviu prospešný. Podľa predložených dokladov označenie „Fínsky chlieb“ a „Fínsky chlieb bal., krájaný“ sa v relevantnom období, ako aj v súčasnej dobe nevnia v spojení s výrobkami majiteľa, ale ako druh špeciálneho chleba, ktorý sa v článkoch uvádza spolu s konzumným chlebom, bielym zemiakovým chlebom, vyrážkovým, pšeničným či grahamovým. Spotrebiteľ vôbec nemá povedomie o tom, že toto slovné spojenie je predmetom ochrannej známky, ktorú vlastní spoločnosť majiteľa, ale považuje ho za druh chleba.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil s prvostupňovým rozhodnutím a zároveň predložil ďalšie dôkazy, ktoré mali preukazovať jeho aktívnu činnosť vykonávanú na zamedzenie porušovania práv plynúcich mu z napadnutej ochrannej známky.

V úvode rozkladu poukázal na to, že pre zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je okrem splnenia podmienky jej „zduhovania“ nutné aj splnenie podmienky, aby k takémuto „zduhoveniu“ došlo na základe činnosti alebo nečinnosti jej majiteľa.

Ďalej uviedol, že predpokladom na to, aby vykonal akékoľvek opatrenia smerujúce k ochrane svojich práv vyplývajúcich mu z ochrannej známky, resp. smerujúce k zabráneniu a odstráneniu neoprávnených zásahov do práv z ochrannej známky, je prirodzene to, že sa o tom najskôr dozvie. Hodnotenie navrhovateľom predložených faktúr ako dôkazov, ku ktorým nemal majiteľ nikdy prístup a ktoré slúžili na podporu záveru, že napadnutá ochranná známka sa stala obvyklým pomenovaním v obchodnom styku pre tovar „*chlieb vyrobený podľa fínskej receptúry*“, t. j. „zduhovela“, nie je možné podľa majiteľa považovať za relevantné či korektné. Uvedené odôvodnil tým, že nemal a ani nemá prístup k účtovným dokladom (faktúram) porušovateľov jeho práv, a nemal sa ako dozvedieť, že týmto spôsobom porušovateľa (konkurenti) neoprávnené zasahujú do jeho práv z napadnutej ochrannej známky.

Podľa názoru majiteľa pri posúdení príčinnej súvislosti medzi zduhovaním napadnutej ochrannej známky a konaním, resp. nekonaním majiteľa prvostupňový orgán nedostatočne zistil skutkový stav, preto je nutné považovať prvostupňové rozhodnutie v napadnutom rozsahu za nezákonné.

V ďalšej časti odôvodnenia rozkladu majiteľ skonštatoval, že aktívne vystupoval a vystupuje voči porušovateľom jeho práv. Uvedené mali preukazovať predložené písomné výzvy na zdržanie sa konania z roku 2001 (v počte 12 ks), správy elektronickej pošty z roku 2008 a 2011 (v počte 5 ks), písomné výzvy adresované porušovateľom práv z napadnutej ochrannej známky z rokov 2011 a 2012 (v počte 9 ks), ako aj kópie odpovedí niektorých subjektov na vyššie citované písomné výzvy z rokov 2011 a 2012 (v počte 5 ks).

V tejto súvislosti majiteľ vyjadril presvedčenie, že celé konanie o zrušení napadnutej ochrannej známky je odvetné opatrenie zo strany porušovateľov práv z napadnutej ochrannej známky, čo svedčí o tom, že majiteľ bol a je činný voči týmto porušovateľom. Z uvedeného majiteľ vyvodil záver, že nemohlo dôjsť k strate rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky v dôsledku jeho konania, resp. strpenia zásahov do jeho práv z napadnutej ochrannej známky.

V závere opätovne skonštatoval, že v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky bola porušená zásada materiálnej pravdy, prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil predložené dôkazy (faktúry) a nedostatočne zistil skutkový stav, v dôsledku čoho prvostupňové rozhodnutie je dôvodné považovať za nezákonné.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové konanie, resp. aby prvostupňové rozhodnutie zrušil.

Navrhovateľ sa v stanovenej lehote, t. j. do 8. októbra 2014, k podanému rozkladu nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 192517 „Fínsky chlieb krájaný, balený“, majiteľa Liptovské pekárne a cukrárne Včela – Lippek, k. s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš, s právom prednosti od 5. mája 1997, bola zapísaná do registra ochranných znáмок pre tovary „výrobky z obilia patriace do tejto triedy, pekárske výrobky vyrobené podľa fínskej receptúry“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v otázke posúdenia podmienky činnosti, resp. nečinnosti majiteľa pri ochrane práv plynúcich mu z napadnutej ochrannej známky, ktorá podľa jeho názoru predstavuje jednu z podmienok pre zrušenie ochrannej známky v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o návrh na zrušenie ochrannej známky opierajúci sa o ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok uvádza že tento možno uplatniť v prípadoch, ak sa ochranná známka stala bežným pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, teda ak príslušná spotrebiteľská verejnosť vníma ochrannú známku už len ako pomenovanie pre tieto tovary alebo služby. Zápis ochranných znáмок v registri, ktoré už spotrebiteľia chápu len ako bežné pomenovania, nie je v registri žiaduci, pretože takéto ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Ochranná známka však musí byť vnímaná ako bežné pomenovanie vo vzťahu k zapísaným tovarom alebo službám nielen časťou spotrebiteľov, ale väčšinou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Na úspešné uplatnenie návrhu na zrušenie ochrannej známky musí byť okrem podmienky jej zdruhovania splnená aj ďalšia podmienka, a to že k zdruhoveniu došlo v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa ochrannej známky. Dôkazné bremeno v konaní o zrušení ochrannej známky pre jej zdruhovanie nesie navrhovateľ. Majiteľ ochrannej známky má v konaní o jej zrušení z dôvodu zdruhovania možnosť preukázať, že urobil opatrenia, ktoré boli spôsobilé strate rozlišovacej spôsobilosti zabrániť. Medzi takéto opatrenia patrí napríklad bránenie v používaní ochrannej známky osobám, ktoré na to nemajú súhlas majiteľa, dobrá licenčná politika majiteľa, reklamná činnosť, dôsledné používanie značky ® pri ochrannej známke a podobne.

Navrhovateľ spolu s návrhom na zrušenie napadnutej ochrannej známky v prvostupňovom konaní predložil nasledovné doklady:

- kópie faktúr z obdobia rokov 2004 – 2011 (niekoľko desiatok),
- výtlačok zo 4. novembra 2011 týkajúci sa akciovej ponuky TESCO zverejnenej na internetovej stránke www.zlacnene.sk,

- výtlačok zo 4. novembra 2011 a 16. novembra 2011 z internetovej stránky www.duke.sk,
- výtlačok zo 4. novembra 2011 z internetovej stránky www.ppc.sk spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne a. s.,
- výtlačok zo 4. novembra 2011 z internetovej stránky www.bageta.eu,
- výtlačok zo 16. novembra 2011 z internetovej stránky www.duroska.sk,
- výtlačok z 1. decembra 2011 z internetovej stránky www.ilas.sk,
- výtlačok zo 16. novembra 2011 z internetovej stránky www.mpc.sk,
- výtlačok spoločnosti AT POVAŽIE, s. r. o., Rajecké Teplice, pekáreň Bzince pod Javorinou,
- článok „ÚČINNÁ DIÉTA, Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky – pri chudnutí s nimi opatrne“ z 30. novembra 2011 z internetovej stránky www.dieta-90.meu.zoznam.sk,
- článok „Chlieb a diéta: tento nejedzte!“ zo 17. marca 2010 z internetovej stránky www.wanda.atlas.sk,
- článok „Cereálne pečivo a deti“ z www.mamaaja.sk, výtlačok zo 16. novembra 2011,
- článok „10 tipov: Schudnite a ozdravte sa chlebom“ z 20. júla 2010,
- prezentáciu „PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE RASTLÍN“ podkapitoly „Obilniny“, „Obilné výrobky“.

Prvostupňový orgán na základe posúdenia uvedených dokladov dospel k záveru, že slovné spojenie „Fínsky chlieb“, resp. „Fínsky chlieb krájaný, balený“ sa dlhšie obdobie používa na označenie špeciálneho druhu chleba. Podľa predložených faktúr a výtlačkov z internetových stránok jednotlivých pekární z relevantného obdobia, t. j. z obdobia po zápise napadnutej ochrannej známky bolo zistené, že „fínsky chlieb“ vyrábajú a uvádzajú na trh v Slovenskej republike mnohé subjekty zaoberajúce sa pekárenskou činnosťou, pričom ide o tmavý chlieb s ľanovými a slnečnicovými semenkami, s vysokým podielom celozrnej múky.

V spojitosti s uvedeným majiteľ v podanom rozklade argumentoval, že navrhovateľom predložené faktúry v prvostupňovom konaní, resp. ich hodnotenie, nie je možné považovať za relevantné či korektné, pretože k týmto dokladom nemal majiteľ nikdy prístup a nemal sa ako dozvedieť, že týmto spôsobom porušovatelia (konkurenti) neoprávnene zasahujú do jeho práv z napadnutej ochrannej známky.

Takýto argument orgán rozhodujúci o rozklade považuje v predmetnom prípade za neopodstatnený a pre účely rozhodovania o združení napadnutej ochrannej známky za bezpredmetný, nakoľko faktúry predložené navrhovateľom boli len indikátorom toho, aké tovary boli predmetom obchodovania v relevantnom časovom období, t. j. pred podaním návrhu na čiastočné zrušenie napadnutej ochrannej známky. Samotný predaj tovarov však prebiehal na predajniach, kde tovary uvedené na faktúrach boli a sú bežne dostupné spotrebiteľom. Bolo len na samotnom majiteľovi, akú pozornosť venoval napríklad kontrole rôznych obchodných prevádzok, čo sa týka predaja „Fínskeho chleba“, keďže takáto kontrolná činnosť je výlučne na strane majiteľa.

V danej spojitosti je ešte možné poukázať na skutočnosť, že používanie napadnutej ochrannej známky inými subjektmi nie je zrejme len z množstva navrhovateľom predložených faktúr, ktoré sa majiteľ snažil spochybníť, ale aj z ďalších dokladov, ako sú rôzne reklamné letáky a internetové výtlačky.

Z predložených dôkazových materiálov hodnotených jednak jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach je zrejme masívne používanie napadnutej ochrannej známky v spojitosti s „chlebom“ rôznymi subjektmi. Svoje výrobky takto označovali napríklad Pekáreň DUKE z Prievidze, Pekáreň Bageta z Pezinka, Pekáreň Ďuroška z Rosiny, Pekáreň ILAS z Michaloviec, spoločnosť Považie, s. r. o. z Rajeckých Teplíc, spoločnosť Dúbravanka, a. s. z Kráľovej pri Senci alebo spoločnosť Medea, a. s. z Bratislavy. Predložené faktúry preukazujú používanie napadnutého označenia rôznymi subjektmi v rokoch 2004 až 2011, pričom tovar bol dodávaný malým predajniam, ale aj veľkým obchodným reťazcom. Výtlačky z internetových stránok poukazujú na obdobie rokov 2006, 2008, 2010 a 2011. Podľa predložených dokladov je teda možné konštatovať, že slovné spojenie „Fínsky chlieb“, resp. „Fínsky chlieb krájaný, balený“ sa dlhšie obdobie používa na označenie špeciálneho druhu chleba, a že takéto označenie sa v relevantnom období, ako aj v súčasnej dobe nevníma v spojení s výrobkami spoločnosti majiteľa napadnutej ochrannej známky, ale ako druh špeciálneho chleba, ktorý sa v článkoch uvádza spolu s konzumným chlebom, bielym zemiakovým chlebom, vyrážkovým, pšeničným či grahamovým.

Čo sa týka podmienky uplatneného návrhu na zrušenie v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, že k združeniu ochrannej známky musí dôjsť v dôsledku činnosti alebo nečinnosti jej majiteľa, majiteľ v podanom rozklade namietol jej naplnenie. V tejto súvislosti predložil dôkazové materiály, ktoré mali preukazovať, že aktívne vystupoval a vystupuje voči porušovateľom jeho práv vyplývajúcich mu z napadnutej ochrannej známky. Išlo o nasledovné doklady:

- výzvu na nepoužívanie označenia „Fínsky chlieb a Korn chlieb“ z 2. júla 2001, zaslanú obchodným spoločnostiam BELAMO, a. s., Šarišské pekáre a cukrárne, akciová spoločnosť, Novohradské pekáre, a. s., Nipek, a. s., Pekárne RUSINA, s. r. o., Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a. s., Pekáreň a cukráreň, a. s., MEDEA, a. s., Dolejší, spol. s r.o. Mlyn a pekáreň Jedľa, Delta pekáre Slovensko, a. s., PEZA, a. s., Dúbravanka, a. s.,
- kópiu e-mailu zo 17. apríla 2008 s predmetom „Ochranné známky výrobkov LPaC VČELA – Lippek k. s.“ spolu so štyrmi kópiami výpisov z registra ochranných známok,
- štyri kópie e-mailu z 28. júla 2011 zaslaného nákupcom pečivových výrobkov pre obchodné reťazce Hypernova, TESCO, Kaufland a CBA Verex,
- kópiu listu „Návrh na mimosúdne riešenie sporu“ z 21. októbra 2011 zaslaného obchodnej spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a. s.,
- kópiu listu „Výzva na upustenie od protiprávneho konania“ z 28. novembra 2011 zaslaného obchodným spoločnosti Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r. o. a MPC CESSI, a. s.,
- kópiu listu „Výzva na upustenie od protiprávneho konania“ z 8. decembra 2011 zaslaného obchodným spoločnostiam Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r. o. a MPC CESSI, a. s.,
- kópiu listu „Výzva na upustenie od protiprávneho konania“ zo 6. februára 2012, zaslaného obchodným spoločnostiam Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r. o. a MPC CESSI, a. s.,
- kópiu listu „Výzva na upustenie od protiprávneho konania“ z 1. júna 2012 zaslaného obchodným spoločnostiam PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a. s. a PEZA, a. s.,
- kópiu e-mailovej komunikácie právneho zástupcu obchodnej spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a. s. s majiteľom v predmete označenej „Mimosudne riešenie sporu Lippek c/a PENAM SK - termin rokovania“ z 23. a 24. novembra 2011,
- kópiu listu „CHLIEB FIN“ z 12. decembra 2011, list bol odoslaný spoločnosťou Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r. o. advokátskej kancelárii BOĽOŠ Advokátska kancelária, s. r. o., Banská Bystrica,
- kópiu listu „Výzva na upustenie od protiprávneho konania – Odpoveď“ doručeného od spoločnosti MPC CESSI, a. s. advokátovi/konateľovi JUDr. Matúšovi Boľošovi 27. decembra 2011,
- kópiu listu „Odpoveď na výzvu na upustenie od protiprávneho konania zo dňa 6. februára 2012“ z 13. februára 2012, list bol odoslaný spoločnosťou MPC CESSI, a. s. advokátskej kancelárii BOĽOŠ Advokátska kancelária, s. r. o., Banská Bystrica,
- kópiu listu „Vyjadrenie k výzve na upustenie od protiprávneho konania“ zo 16. marca 2012, list bol odoslaný právnym zástupcom spoločnosti Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r. o. advokátskej kancelárii BOĽOŠ Advokátska kancelária, s. r. o., Banská Bystrica.

Ako vyplýva už aj zo samotného vymenovania predmetných dokladov, tieto je možné rozdeliť do štyroch skupín.

Prvú skupinu predstavujú doklady označené ako Výzva na nepoužívanie označenia „Fínsky chlieb a Korn chlieb“ a datované 2. júla 2001. Ide o dvanásť dokladov adresovaných rôznym subjektom. Predmetom týchto výziev je žiadosť právneho zástupcu majiteľa, aby príslušný subjekt prestal používať na svojich chlebových výrobkoch okrem iného aj označenie „Fínsky chlieb“, pretože takéto označenie má majiteľ registrované na úrade ako ochrannú známku. V závere týchto výziev je upozornenie, že ak nedôjde k náprave zo strany jednotlivých subjektov, celá záležitosť bude postúpená súdu.

Ako je zrejme z vyššie uvedeného, ide o skupinu dokladov z jedného dňa v roku 2001. Majiteľ v týchto dokladoch upozornil jednotlivé subjekty na skutočnosť, že je majiteľom ochranných známok a že sa tieto subjekty majú zdržať používania označenia rovnakého, resp. podobného jeho ochranným známkam. Zároveň v nich uviedol, že v prípade neuspokojenia jeho požiadaviek postúpi celú záležitosť súdu. Z uvedeného vyplýva, že majiteľ v predmetných výzvach sám avizoval kroky, ktoré by bolo možné považovať za aktívnu a dostatočnú obranu jeho práv. Či však k takejto obrane práv zo strany majiteľa v skutočnosti došlo, nebolo predložením nadväzujúcich dokladov zo strany majiteľa preukázané.

Druhou skupinou dokladov sú kópie e-mailovej komunikácie. Jeden z týchto dokladov predstavuje komunikácie z roku 2008 a 2012. Z komunikácie z roku 2008 je zrejme len to, že e-mail bol zaslaný niekoľkým subjektom, pričom obsah danej komunikácie nie je zrejmy. Z komunikácie z roku 2012 je zrejmy odkaz na ochranné známky majiteľa, ktorý poukazuje na apríl 2008. O aké ochranné známky však ide, nie je z uvedeného odkazu zrejme. Či sú to tie ochranné známky, ktoré tvoria prílohu uvedeného e-mailu (štyri kópie výpisov ochranných známok z registra), je len v rovine dohadov. Ďalšie štyri doklady predstavujú e-mailovú komunikáciu z roku 2011, pričom jej predmetom bolo predovšetkým oznámenie obchodným partnerom o získaní ocenenia „Značka kvality“. Na konci týchto e-mailov je tiež nepravdivá, resp. nepresná

informácia, že majiteľ je vlastníkom patentu (priemyselného vzoru) na výrobu fínskeho chleba, a že právo používať túto značku neudelil žiadnej inej spoločnosti. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ochranná známka a patent, resp. úžitkový vzor predstavujú rozdielne predmety priemyselného vlastníctva. V súvislosti s predmetnými dokladmi je potrebné zdôrazniť, že samotný oznam o tom, že majiteľ nikomu nepostúpil právo používať označenie „Fínsky chlieb“, nemožno považovať za aktívnu ochranu práv, ktorá by mala zabrániť používaniu takého označenia inými osobami.

Do tretej skupiny je možné zahrnúť jeden doklad s názvom „Návrh na mimosúdne riešenie sporu“, ktorého predmetom bola snaha o stretnutie majiteľa, resp. jeho právneho zástupcu so zástupcom spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a. s. ohľadom mimosúdneho vyrovnania na základe „porušovania práv“ zo strany spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a. s., a tiež osem dokladov „Výzva na upustenie od protiprávneho konania“ z rokov 2011 a 2012, ktoré boli adresované spoločnostiam Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r. o., MPC CESSI, a. s., PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a. s. a PEZA, a. s. Prostredníctvom týchto dokladov majiteľ vyzýval jednotlivé subjekty na upustenie od „neoprávnených zásahov do jeho práv“ a tiež sa snažil o finančné odškodnenie. Aj keď v prípade neuspokojenia svojich požiadaviek majiteľ avizoval vymáhanie svojich požiadaviek súdnou cestou, v predmetnom prípade uplatnenie takýchto krokov nepreukázal.

Pokiaľ ide o štvrtú skupinu dôkazových materiálov, do tejto možno zahrnúť päť dokladov (tri z roku 2011 a dva z roku 2012), ktoré súhrne je možné nazvať ako odpovede na vyššie uvedené majiteľom zasielané výzvy. Z tejto skupiny dokladov je síce zrejmé, že dva subjekty (Pekárne a cukrárne RUSINA, spol. s r. o., MPC CESSI, a. s.) na základe výzvy od majiteľa upustili od dovtedy používaného označenia na svojich výrobkoch, v danom prípade je však rozhodujúce, že doklady predložené navrhovateľom preukázali používanie označenia „Fínsky chlieb“ alebo jemu podobného označenia oveľa väčším počtom subjektov v rozhodnom časovom období. Týmto subjektom majiteľ nezabránil používanie predmetného označenia na ich výrobkoch, resp. nevyužil zákonné možnosti pre zabránenie používania napadnutej ochrannej známky inými osobami. Majiteľom preukazované kroky smerujú len proti niekoľkým subjektom na trhu, pričom vo väčšine prípadov ide len o výzvy na upustenie od používania označenia bez nadväznosti na ďalšie kroky zo strany majiteľa.

Uvedenými dokladmi sa majiteľ snažil preukázať, že vyvíjal aktívnu činnosť na ochranu svojich práv plynúcich mu z napadnutej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od majiteľa zastáva názor, že ním predložené doklady nie sú postačujúce na to, aby bolo možné konštatovať, že konanie majiteľa bolo, s ohľadom na doklady svedčiace o používaní napadnutej ochrannej známky viacerými subjektmi pred podaním návrhu na jej zrušenie predložené navrhovateľom, dostatočné na zabránenie strate rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Takéto konštatovanie vyplýva z toho, že samotné výzvy na nepoužívanie označenia „Fínsky chlieb a Korn chlieb“ (skupina dokladov č. 1) sú datované viac ako 10 rokov pred podaním návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky. Ďalší doklad je až z roku 2008 (jedna e-mailová komunikácia), pričom z tohto dokladu nie je zrejmé, čo sa v predmetnej komunikácii písalo. Iba nasledujúci e-mail z roku 2012 poukazuje na to, že majiteľ v apríli 2008 upozornil niektoré pekárne na svoje ochranné známky. O aké ochranné známky išlo, však z uvedeného e-mailu nie je zrejmé. Napokon ani skupina dokladov (výzvy na zdržanie sa používania označenia rovnakého, resp. podobného ochranným známkam majiteľa) z rokov 2011 – 2012, kde je uvedené, že v prípade neuspokojenia požiadaviek majiteľa bude celá záležitosť postúpená súdu, nepredstavuje doklady, ktoré by preukazovali kroky smerujúce k zabráneniu strate rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Z uvedeného je tiež zrejmé, že dlhé obdobie majiteľ nevyvíjaj žiadnu aktívnu činnosť na ochranu svojich práv, resp. takúto činnosť nepreukázal. Skutočnosť, že tri subjekty na základe výzvy od majiteľa upustili od dovtedy používaného označenia na svojich výrobkoch, nesvedčí o využití všetkých možností zo strany majiteľa na zabránenie používania napadnutej ochrannej známky inými osobami. Navyše ako bolo vyššie uvedené, doklady predložené navrhovateľom preukázali používanie označenia „Fínsky chlieb“ alebo jemu podobného označenia oveľa väčším počtom subjektov ako len dvoch. Týmto subjektom majiteľ nezabránil používanie predmetného označenia na ich výrobkoch, resp. nevyužil všetky možnosti pre zabránenie používania napadnutej ochrannej známky inými osobami.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky neuplatnil všetky zákonné prostriedky, aby zabránil zdruhovaniu napadnutej ochrannej známky, na základe čoho by úrad túto ochrannú známku nezrušil.

Zo všetkých predložených dokladov hodnotených jednotlivo a všetkých vo vzájomných súvislostiach podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplynulo naplnenie zákonných podmienok pre uplatnenie ustanovenia

§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku čiastočne zrušil pre tovar „*chlieb vyrobený podľa fínskej receptúry*“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nakoľko vo vzťahu k tomuto tovaru prestala plniť základnú funkciu ochrannej známky.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
BOĽOŠ Advokátska kancelária, s. r. o.
Horná 23
974 01 Banská Bystrica

II.
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava