



Banská Bystrica 25.8.2016  
POZ 1972-2015 /P-6-2016/Gas

## ROZHODNUTIE


Prihláška ochranej známky POZ 1972-2015 s názvom „malina potraviny“ z 25.9.2015 prihlasovateľa Unifood SK, s.r.o., Galvaniho 15B, 821 04 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., Hlavná 31, 917 01 Trnava,

**sa zamieta**

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Dňa 10.12.2015 boli Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) doručené pripomienky proti zápisu


kombinovaného označenia , číslo spisu POZ 1972-2015, do registra ochranných známk (ďalej aj „prihlasované označenie“). Pripomienky boli podané spoločnosťou Agence EMOTIONS, s.r.o., Hany Meličkovej 29/3332, 841 05 Bratislava, v zastúpení advokátom Milanom Šiškom, Turčianska, blok F2, 821 09 Bratislava (ďalej „podávateľ pripomienok“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) z dôvodu naplnenia podmienok § 5 ods. 1 písm. f) a l) citovaného zákona.

Podávateľ pripomienok odôvodnil podanie predmetných námietok tým, že jeho spoločnosť je preukázateľne užívateľom všeobecne známej známky či nezapísaného označenia, ktoré tento status nadobudli pred dňom podania prihlášky prihlasovaného označenia, a to na území celého Slovenska. Prihlasované označenie je zhodné s označením, pod ktorým spoločnosť podávateľa pripomienok poskytuje svoje služby, používa ho v internom, obchodnom a právnom styku. Na základe uvedeného podávateľ pripomienok konštatoval, že prihláška prihlasovaného označenia nebola podaná v dobrej viere a je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi.

Ďalej podávateľ pripomienok poukázal na skutočnosť, že jeho spoločnosť je majiteľom siete potravín pod označením „malina potraviny“, prevádzkuje sieť desiatich predajní najmä v Bratislave a ďalšie nájomné zmluvy sú podpísané v ďalších slovenských mestách. Označenie „malina potraviny“ spolu so svojím jedinečným grafickým vyobrazením nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť a stalo sa všeobecne známou známkou či nezapísaným označením na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť podávateľa pripomienok prostredníctvom jej zamestnanca Ing. Miroslava Č. objednala u zhotoviteľa Ing. arch. Petra G. grafické vyobrazenie loga „malina potraviny“, ktoré sa stalo podkladom na jeho ďalšie použitie na reklamných letákoch, plagátoch, vizitkách, dizajne a potlačí výkladu predajní potravín a pod. Označenie „malina potraviny“ bolo teda spoločnosťou podávateľa pripomienok používané pred podaním prihlášky prihlasovaného označenia.


Podávateľ pripomienok objasnil, že Ing. Miroslav Č. pracuje v jeho spoločnosti a je pôvodným nositeľom

nápadu a neskoršieho grafického vyobrazenia, ktorého výsledkom je označenie . V spolupráci s už spomínaným Ing. arch. Petrom G. vytvorili rôzne varianty vyobrazenia a definitívne vyobrazenie sa začalo používať v obchodnom styku v súvislosti s predajňami potravín.

Spoločnosť podávateľa pripomienok na základe sprostredkovania pánom G. získala kontakt na pána Martina K., ktorý mal pre spoločnosť podávateľa pripomienok spracovať a podať návrh na zápis ochrannej známky. Podávateľ pripomienok uviedol, že silnejší tlak konkurencie ho viedol k snahe zaregistrovať ochrannú známku a ochrániť svoju spoločnosť pred nekalými praktikami konkurencie a nekalosúťažným postupom, ktorých výsledkom je zvýšenie administratívnych a finančných nákladov potrebných na ochranu označenia „malina potraviny“.

Podávateľ pripomienok zdôraznil, že spoločník a konateľ spoločnosti prihlasovateľa pán Jozef B. pôsobil od druhej polovice roka 2014 v spoločnosti podávateľa pripomienok. Už počas pôsobenia v tejto spoločnosti začal vyvíjať svoje vlastné aktivity, čoho dôsledkom je zaregistrovanie domény www.malinapotraviny.sk v spolupráci so spoločnosťou Agentúra AGE s.r.o. a podanie prihlášky prihlasovaného označenia, kde prihlasovateľom je spoločnosť Unifood SK, s.r.o. O týchto aktivitách spoločnosť podávateľa pripomienok vedomosť nemala až do dňa uverejnenia danej prihlášky. Vzhľadom na obsah a predmet prihlášky je podľa podávateľa pripomienok zrejmé, že prihláška prihlasovaného označenia nebola podaná v dobrej viere a jej snahou je úmyselne poškodiť nezapísané označenie „malina potraviny“. Keďže spoločnosť podávateľa pripomienok nedala žiadnu inštrukciu alebo povolenie na podanie predmetnej prihlášky a ani nijako nepreviedla označenie „malina potraviny“ v prospech pána Jozefa B. alebo spoločnosti Unifood SK, s.r.o., je podanie danej prihlášky v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi.

Podávateľ pripomienok predložil spolu s uvedeným odôvodnením aj nasledujúce dôkazy:

- kópie zmlúv o nájme nebytových priestorov a nájomných zmlúv (14 kusov) uzatvorených medzi spoločnosťou podávateľa pripomienok a prenajímateľmi z rôznych slovenských miest (Detva, Banská Bystrica, Košice, Bratislava, Trnava, Zvolen) v období medzi 2.9.2014 a 26.7.2015,
- dve podoby farebného kombinovaného označenia „malina potraviny“,
- kópiu objednávky na vytvorenie loga „malina potraviny“ objednávateľa Agence EMOTIONS, s.r.o. (spoločnosť podávateľa pripomienok), ktorou bol poverený pán Miroslav Č., adresovanú zhotoviteľovi pánovi Petrovi G. dňa 27.5.2015,
- kópiu faktúry odberateľa Agence EMOTIONS, s.r.o. (uvedenou kontaktnou osobou je Miroslav Č.) za tlač a spracovanie vizitiek, návrh vizitiek a návrh loga Potraviny MALINA (1. časť) od dodávateľa Ing. arch. Petra G., s dátumom vystavenia 14.5.2015,
- výtlačky mailovej komunikácie medzi pánom Miroslavom Č. a pánom Petrom G. (12 výtlačkov) datovaných od 14.5.2015 do 3.6.2015 a obsahujúcich informácie o cenových návrhoch za spracovanie vizitiek, loga, samolepiek určených na vonkajšie a vnútorné použitie v predajni potravín, a taktiež vyobrazenie konkrétnych návrhov vypracovaného označenia „malina potraviny“. Predložené výtlačky mailovej komunikácie obsahujú okrem iného vyobrazenie kombinovaného farebného označenia „malina potraviny“ v podobe  uplatnenej pri vonkajšom aj vnútornom označovaní predajní potravín, na ich výkladoch a letákoch. Obsiahnuté sú aj informácie týkajúce sa odmieny za spracovanie a podanie prihlášky ochrannej známky.


Podávateľ pripomienok v závere svojho vyjadrenia navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky



, číslo spisu POZ 1972-2015, zamietol.

Úrad listom z 8.2.2016 zaslal kópiu pripomienok prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste z 12.4.2016.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k pripomienkam poukázal na opis skutkového stavu týkajúceho sa vzniku a používania označenia „malina potraviny“. Z uvedeného vyplýva, že pán Jozef B., v súčasnosti konateľ a spoločník spoločnosti prihlasovateľa, spolu s pánom Ing. Igorom J., v súčasnosti spoločník spoločnosti prihlasovateľa, a pán Ing. Miroslav Č., v súčasnosti konajúci v mene spoločnosti podávateľa pripomienok, boli spočiatku obchodnými partnermi podieľajúcimi sa na podnikaní spoločnosti Agence EMOTIONS, s.r.o. V priebehu pôsobenia pánov B. a J. v spoločnosti podávateľa pripomienok (od roku 2014) vznikol koncept predajní potravín pod označením „malina potraviny“. Spolupráca bola založená na dohode, že sa páni B., J. a Č. stanú spoločníkmi v spoločnosti Agence EMOTIONS, s.r.o., pričom sa tak nestalo.

Spoločnosť prihlasovateľa – Unifood SK, s.r.o., ako možný koncept spolupráce prevádzkovania predajní potravín pod označením „malina potraviny“, v dobrej viere podala prihlášku ochrannej známky 

Vzhľadom na uvedené nie je podľa prihlasovateľa pravdivou informácia, že pôvodným nositeľom práv na označenie „malina potraviny“ je pán Č., resp. spoločnosť podávateľa pripomienok, a ani tvrdenie, že prihláška prihlasovaného označenia nebola podaná v dobrej viere, resp., že je v rozpore s verejným poriadkom a dobrými mravmi. Prihlasovateľ v danej súvislosti uviedol, že spoločníci a konatelia jeho spoločnosti sa podieľali na vzniku a fungovaní konceptu predajní potravín pod označením „malina potraviny“ a nemali vedomosť o žiadnych prekážkach brániacich registrácii daného označenia.

V ďalšej časti svojho vyjadrenia prihlasovateľ zhodnotil dôkazy predložené podávateľom pripomienok a uviedol, že z predložených zmluvných dokumentov je platná a realizuje sa len časť. Ich predloženie je podľa názoru prihlasovateľa účelové na vytvorenie dojmu o všeobecnejšom pôsobení spoločnosti podávateľa pripomienok. Prihlasovateľ sa vyjadril aj o podmienkach preukázania všeobecne známej známky a konštatoval, že táto skutočnosť nebola podávateľom pripomienok preukázaná, a preto argumentáciu založenú na tomto tvrdení vyhodnotil ako účelovú a právne irelevantnú.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že podávateľ pripomienok podal 10.12.2015 prihlášku ochrannej známky so zhodným označením a pre zhodné a podobné tovary a služby. Právo prednosti však prislúcha prihlasovateľovi a podľa jeho názoru prihláška prihlasovaného označenia spĺňa všetky podmienky zákona o ochranných známkach. V závere svojho vyjadrenia konštatoval, že pripomienky podané spoločnosťou Agence EMOTIONS, s.r.o., považuje za nedôvodné a účelové a požiadal úrad o zverejnenie prihlášky POZ 1972-2015 vo Vestníku úradu.

Dňa 2.6.2016 zaslal úrad prihlasovateľovi správu o výsledku posúdenia pripomienok, ku ktorému sa prihlasovateľ vyjadril listom z 9.8.2016. V predloženom vyjadrení prihlasovateľ konštatoval, že sa so závermi úradu nestotožňuje.

Prihlasovateľ zopakoval svoje vyjadrenia týkajúce sa zamýšľanej spolupráce s podávateľom pripomienok a tiež jeho nesúhlasné stanovisko k tvrdeniam podávateľa pripomienok o všeobecnej známosti označenia „malina potraviny“. Prihlasovateľ ďalej poukázal na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6Sžhuv/2/2011 zo dňa 30.5.2012, podľa ktorého musí byť bezpečným spôsobom vylučujúcim akékoľvek pochybnosti preukázané, že v konkrétnom prípade pri podávaní prihlášky ochrannej známky absentovala dobrá vôľa prihlasovateľa, pričom v pochybnostiach sa má za to, že prihláška bola podaná v dobrej viere a dôkazné bremeno je na strane správneho orgánu, teda ÚPV SR. V danej súvislosti prihlasovateľ uviedol, že koncept predajní potravín pod označením „malina potraviny“ vznikol v priebehu pôsobenia pána B. a J. v spoločnosti podávateľa pripomienok (Agence EMOTIONS, s.r.o.), ktorej preukázateľne poskytovali finančné prostriedky, okrem iného aj s cieľom spolupráce v súvislosti s podnikaním v oblasti prevádzky potravín označovaných „malina potraviny“. Z uvedeného podľa názoru prihlasovateľa vyplýva, že nemožno jednoznačne tvrdiť, že na vytvorení a realizácii konceptu „malina potraviny“ sa podieľal výhradne podávateľ pripomienok.

Prihlasovateľ konštatoval, že nebolo bezpečným spôsobom vylučujúcim akékoľvek pochybnosti preukázané, že pri podávaní prihlášky prihlasovaného označenia absentovala dobrá viera prihlasovateľa a opätovne poukázal na právo prednosti viažuce sa na prihlášku prihlasovaného označenia pred prihláškou podanou spoločnosťou podávateľa pripomienok.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ zhodnotil predmetné pripomienky ako nedôvodné a účelové a požiadal úrad o zverejnenie prihlasovaného označenia.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

V konaní o podaných pripomienkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky



, číslo spisu POZ 1972-2015, bola podaná na zápis do registra 25.9.2015 spoločnosťou Unifood SK, s.r.o., Galvaniho 15B, 821 04 Bratislava, pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 3 – „škrub na bielizeň; mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bieliace pracie prostriedky; ústne vody (nie na lekárske použitie); farby na vlasy; leštiace prípravky; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; prípravky na odstraňovanie škvŕn; kozmetické krémy; prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); odličovacie prípravky; prípravky na čistenie zubov; dezinfekčné mydlá; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); čistiace prípravky; kozmetické pleťové vody; pracie prostriedky; šampóny; prípravky na holenie; antiperspiranty (kozmetické výrobky); šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; vody po holení; laky na vlasy; osviežovače vzduchu; umývacie prípravky na osobnú hygienu“,  
v triede 4 – „sviečky (na svietenie)“,  
v triede 5 – „menštruačné tampóny; menštruačné vložky“,  
v triede 11 – „zapaľovače; žiarovky“,  
v triede 16 – „papier; noviny; periodiká; písacie potreby; baliaci papier; papierové vreckovky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papierové servítky“,  
v triede 21 – „handry na čistenie; šparadlá; spongie na umývanie; mopy; potreby pre domácnosť; zubné kefy; drôtenky na použitie v kuchyni; rukavice pre domácnosť“,  
v triede 29 – „maslo; prípravky na vývary (bujóny); konzervované ovocie; zemiakové lupienky; kyslá kapusta; konzumný repkový olej; džemy; mrazené ovocie; polievky; hrozienka sušené; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; smotana (mliečne výrobky); syry; mlieko; rybie plátky (filé); mäso; ryby (neživé); potravinárska želatína; tukové nátierky na chlieb; slede (neživé); šunka; jogurt; kefír (mliečny nápoj); mliečne výrobky; slanina; margarín; marmelády; vajcia; konzervované olivy; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, salámy, párky; paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardinky (neživé); potravinársky slnečnicový olej; hydina (mäso); konzervované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; pečeň; konzervované ryby; konzervované mäso; tofu; šľahačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; mäsové konzervy; konzervy so zeleninou; jablkový kompót; brusnicový kompót; kyslé mlieko; kompóty; kondenzované sladené mlieko“,  
v triede 30 – „cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); koreniny; sušienky; keksy; kakao; káva; zákusky, koláče; škorica (korenina); prípravky z obilnín; žuvačky; čaj; čokoláda; cukrovinky; kuchynská soľ; korenie; múka; droždie do cesta; keksy; cukor; ocot; kečup; chlieb; med; horčica; rezance; plnené koláče; jemné pečivárske výrobky; ovsené vločky; kávové nápoje; omáčky na cestoviny“,  
v triede 31 – „citrusové ovocie; čerstvá cvikla; čerstvé šampiňóny; čerstvé citróny; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie“,  
v triede 32 – „pivo; prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; minerálne vody (nápoje)“,  
v triede 33 – „destilované nápoje; víno; likéry; liehoviny“,  
v triede 34 – „zápalky; cigarety“.

Ďalej bolo zistené, že podávateľ pripomienok spoločnosť Agence EMOTIONS, s.r.o., Hany Meličkovej 29/3332, 841 05 Bratislava, podal pripomienky podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienok § 5 ods. 1 písm. f) a l) tohto zákona.

### **Uplatnený dôvod podaných pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach**

*Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.*

V súvislosti s naplnením podmienok obsiahnutých v ustanovení § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach úrad už v správe z 2.6.2016 uviedol, že predmetné ustanovenie zákona vylučuje zo zápisu do registra ochranných známkov označenia obsahujúce rôzne pohoršujúce prvky, alebo napr. označenia zobrazujúce násilie či utrpenie. Pri posudzovaní rozporu prihláseného označenia s verejným poriadkom a dobrými mravmi je potrebné skúmať samotné označenie, jeho vlastnosti, pretože zápisná prekážka sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré sa týkajú konania prihlasovateľa. Prihlasované označenie však neobsahuje také prvky, ktoré by ho vylučovali zo zápisu v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) citovaného zákona, a preto pripomienka k jeho zápisnej spôsobilosti z tohto dôvodu nie je opodstatnená.

### **Uplatnený dôvod podaných pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach**

*Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať označenie, je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.*

Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere patrí medzi tzv. absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti označenia, ktoré úrad skúma z úradnej moci (ex offio) a tiež na základe podnetov tretích osôb. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vnútorné presvedčenie konajúceho je subjektívnou kategóriou, ktorá nemôže byť predmetom dokazovania. Vyvodit' záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha prihlasovanej ochrannej známky alebo vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho zhodného označenia. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické s označením podávateľa pripomienok, svedčí o tom, že zhodnosť označení nie je náhodná.



Inštitút dobrej viery, resp. *vice versa* zlej viery prihlasovateľa zakotvený v § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sa uplatní aj pri zamedzení zápisu tzv. „špekulatívnej známky“, ktorou jej prihlasovateľ zamýšľal bez zjavne opodstatneného dôvodu brániť v užívaní označenia iným osobám či dosiahnuť za týchto podmienok zisk z neskoršej známkovej transakcie.


Z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že neexistencia dobrej viery prihlasovateľa sa musí posudzovať celkovo, a to s prihliadnutím na všetky relevantné faktory daného prípadu, ktoré existujú v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, akými je okrem iného skutočnosť, že prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok alebo službu. Okolnosť, keď prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa takéto označenie, však sama osebe nestačí na preukázanie existencie nie dobrej viery prihlasovateľa. Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, ktorý predstavuje subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti danej veci (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 27. júna 2013 vo veci C-320/12, bod 36).

Vzhľadom na skôr uvedené skutočnosti úrad konštatuje, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa – úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania – ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý treba posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky ochrannej známky. Dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na strane podávateľa pripomienok.

Podávateľ pripomienok uviedol, že je užívateľom všeobecne známej známky, ktorá sa stala všeobecne známou v rámci celého Slovenska pred dňom podania prihlášky prihlasovanej ochrannej známky, a tiež argumentoval tým, že je užívateľom nezapísaného označenia používaného v obchodnom styku, ktoré nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné a podobné tovary alebo služby používateľa a toto označenie nemá len miestny dosah. Prihlasovateľ s argumentáciou podávateľa pripomienok nesúhlasil a konštatoval, že uvedené by musel podávateľ pripomienok preukázať. V danej súvislosti úrad poznamenáva, že uvedené argumenty podávateľa pripomienok možno vnímať len ako podporné tvrdenia na preukázanie naplnenia podmienok uplatneného dôvodu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, pretože konanie vedúce k odmietnutiu zápisu prihlášky ochrannej známky založené na všeobecne známej známke či nezapísanom označení používanom v obchodnom styku, ktoré má väčší ako len miestny dosah, nie je aplikovateľné na predmetné konanie a ani nepredstavuje podmienku podania pripomienok proti zápisu prihlasovaného označenia uplatnených podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.


Z dokladov predložených podávateľom pripomienok vyplýva, že jeho spoločnosť buduje sieť predajní potravín pod označením „malina potraviny“ od roku 2014 a v tejto súvislosti si objednala vytvorenie loga a zaplatila za jeho vyhotovenie v máji 2015. Uvedené preukazuje okrem samotnej objednávky a faktúry aj mailová komunikácia so zhotoviteľom pánom Petrom G. V predložených dokladoch a výtlačkoch mailovej


komunikácie sú obsiahnuté vyobrazenia  a tiež . Prvé z uvedených vyobrazení je obsiahnuté na fotografiách predajne potravín, kde je toto označenie použité pri vstupe do predajne a aj v jej vnútri. Toto označenie je používané aj na letákoch. Predložený leták obsahuje údaje o spoločnosti podávateľa pripomienok a na obsiahnutom kupóne je uvedená jeho platnosť do 30.6.2015. Predložené letáky sa vzťahujú na prevádzku v Bratislave a Detve. Výtlačky mailovej komunikácie obsahujú

príklady použitia označenia  na výkladoch predajne potravín. Napriek výhradám prihlasovateľa, že podávateľom pripomienok predložené nájomné zmluvy neboli všetky realizované a ich predloženie je podľa prihlasovateľa účelové na vytvorenie dojmu o všeobecnejšom pôsobení spoločnosti podávateľa pripomienok, je z nich zrejme vyvíjanie aktivít podávateľa pripomienok smerujúcich k budovaniu a rozširovaniu siete predajní potravín. Predložené doklady sa viažu na spoločnosť podávateľa pripomienok a na obdobie pred podaním prihlášky prihlasovaného označenia (25.9.2015). Navyše obsahujú buď všeobecnú zmienku o účele prenájmu na prevádzkovanie predajne potravín, alebo je v nich špecifikované, že ide o predajňu „malina potraviny“.


Z predloženej mailovej korešpondencie je zrejмый aj úmysel podávateľa pripomienok chrániť logo potravín podaním prihlášky ochrannej známky.


Podávateľ pripomienok ako dôvod konania prihlasovateľa v nie dobrej viere pri podaní prihlášky označenia

 videl v tom, že ide o označenie zhodné s označením, ktoré on používal pred podaním predmetnej prihlášky, pričom v súčasnosti spoločník a konateľ spoločnosti prihlasovateľa (Unifood SK, s.r.o.) pôsobil v čase intenzívnych prác na vytvorení siete potravín a ich označenia v spoločnosti podávateľa pripomienok. Konanie spoločníka a konateľa spoločnosti Unifood SK, s.r.o., ústiace do vlastných aktivít

v snahe registrovať označenie  bez vedomosti a súhlasu podávateľa pripomienok svedčí podľa jeho názoru o úmysle poškodiť ním používané nezapísané označenie.

Z časového hľadiska vrcholili aktivity podávateľa pripomienok vedúce k budovaniu a rozširovaniu siete

potravín pod označením  približne štyri mesiace pred tým, ako si prihlasovateľ podal prihlášku prihlasovaného označenia. V tejto súvislosti a v spojitosti s ďalšími argumentmi oboch strán je zrejme, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky mal vedomosť jednak o existencii označenia

, ako aj o aktivitách spoločnosti podávateľa pripomienok viazucich sa na používanie tohto označenia na označovanie predajní potravín, prípadne tovarov a služieb nimi poskytovaných.

Prihlasovateľ vo vyjadrení z 9.8.2016 uviedol, že koncept predajne potravín pod označením „malina potraviny“ vznikol v priebehu pôsobenia pána B. a pána J. v spoločnosti podávateľa pripomienok - Agence EMOTIONS, s.r.o. (od roku 2014), nie však ako spoločníkov, ani ako zamestnancov. V tom čase boli páni B. a J. spoločníkmi a konateľmi spoločnosti Unifood SK, s.r.o., a spoločnosti podávateľa pripomienok preukázateľne poskytovali finančné prostriedky aj za účelom spolupráce v súvislosti s podnikaním v oblasti prevádzky potravín pod označením „malina potraviny“. Podľa prihlasovateľa tak nemožno jednoznačne tvrdiť, že na vytvorení a realizácii konceptu „malina potraviny“ sa podieľal výhradne podávateľ pripomienok. Prihlasovateľ podal prihlášku prihlasovaného označenia na zápis do registra ochranných známkov v úmysle pokračovať v podnikaní v danej oblasti, keďže nemal vedomosť o žiadnych prekážkach brániacich registrácii tohto označenia.

Prihlasovateľ sa vo vyjadrení tiež odvolal na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6Sžhuv/2/2011 zo dňa 30.5.2012, podľa ktorého musí byť bezpečným spôsobom vylučujúcim akékoľvek pochybnosti preukázané, že v konkrétnom prípade pri podávaní prihlášky ochrannej známky absentovala dobrá vôľa prihlasovateľa, pričom v pochybnostiach sa má za to, že prihláška bola podaná v dobrej viere a dôkazné bremeno je na strane správneho orgánu, teda ÚPV SR.

V daných súvislostiach úrad poukazuje na to, že jednak aktívny podiel spoločníka a konateľa spoločnosti prihlasovateľa na vytvorení predmetného označenia nebol prihlasovateľom preukázaný, a na druhej strane je zrejmé, že ak by sa aj bol podieľal na uvedenom, stalo by sa tak v mene spoločnosti podávateľa pripomienok, keďže z predložených dokladov je zrejmé, že vyhotovenie označenia si objednala, uhradila a používala ho spoločnosť Agence EMOTIONS, s.r.o. Uvedenou argumentáciou prihlasovateľ nepreukázal také skutočnosti, ktoré by ospravedlňovali jeho snahu o používanie sporného označenia, resp. skutočnosti odôvodňujúce podanie prihlášky prihlasovaného označenia práve v takej podobe, v akej bola podaná. Navyše neuviedol žiadne skutočnosti, ani nepredložil dôkazy, ktorými by tvrdenia podávateľa pripomienok podložené dôkazmi vyvrátil, či spochybnil.

So zreteľom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach, úrad bez pochybností dospel k záveru, že podávateľ pripomienok relevantnými dôkazmi zdôvodnil a preukázal, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky POZ 1972-2015 vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získania majetkového prospechu alebo inej neoprávnenej výhody s cieľom spôsobenia nespravodlivej ujmy podávateľovi pripomienok.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti považuje úrad tvrdenie podávateľa pripomienok o tom, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere, keď si zvolil pre seba a svoje tovary označenie zhodné s označením používaným spoločnosťou podávateľa pripomienok v období pred podaním prihlášky prihlasovaného označenia za dôvodné. Vzhľadom na predchádzajúcu spoluprácu prihlasovateľa a podávateľa pripomienok a charakter kolíznych označení (ich zhodu), je vylúčená náhodnosť pri voľbe označenia, ktorým si prihlasovateľ chce chrániť svoje tovary na trhu. Navyše je zrejmé, že podávateľ pripomienok a prihlasovateľ sú na trhu priamymi konkurentmi.

Takéto konanie prihlasovateľa napĺňa skutkovú podstatu konania v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba (ťažiť zo známosti už etablovaného označenia na trhu), čím paralelne môže byť podávateľovi pripomienok spôsobená ujma (možná blokácia podávateľa pripomienok, resp. vyvolávanie dojmu určitého prepojenia s podávateľom pripomienok).

Úmyslom prihlasovateľa nemusí byť len získanie určitej formy obohatenia, napr. z neskoršej známkovej transakcie, do úvahy totiž prichádza aj nebezpečenstvo zneužitia rozlišovacej spôsobilosti skoršieho označenia, resp. získanie prospechu z už nadobudnutej známosti a postavenia určitého označenia na trhu.

Zo všetkých uvedených skutočností vyplýva, že pripomienky proti zápisu zverejneného označenia uplatnené v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sú dôvodné a prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známkov. 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.  
Hlavná 31  
917 01 Trnava