



Banská Bystrica 11. 9. 2018  
POZ 350-2013/Z-409-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 350-2013 s názvom SHTOOR HOME MADE CAFE zo 7.3.2013 prihlasovateľa Brandy, s.r.o., Grosslingová 45, 811 09 Bratislava - Staré mesto, SK, ktorého v konaní zastupuje SHM PARTNERS s.r.o., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, SK,

### sa zamietá

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

#### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.1.2015 a 23.3.2016 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 v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 21.1.2015 oznámil, 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. l) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Úrad v správe z 21.1.2015 uviedol, že listom z 27.6.2013 spoločnosť Štúrovci s.r.o., Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika podala pripomienky k prihláške ochrannej známky POZ 350-2013 v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

**Podávateľ pripomienok** podané pripomienky odôvodnil tým, že spoločnosť Štúrovci s.r.o. od 13.5.2010 prevádzkuje štyri známe kaviarne v Bratislave, ktorých označenie je priamo odvodené z jej obchodného mena. Ide o kaviarenské zariadenia „SHTOOR“, ktoré sa nachádzajú na adresách Štúrova 8, Panská 23, Obchodná 26 a Cubicon, Staré Grunty 24. Označenie „SHTOOR“ (v anglickej transkripcii „Štúr“) predstavuje názov vzťahujúci sa k obchodnému menu Štúrovci s.r.o. a rovnako pochádza zo sídla prvej kaviarne na Štúrovej ulici č. 8, ktorá nesie meno najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života a vedúcej osobnosti slovenského národného obrodzenia v polovici 19. storočia.

Podávateľ pripomienok uviedol, že spoločnosť Štúrovci s.r.o. dňa 7.1.2013 podala v záujme ochrany svojich práv návrh na zápis ochranných známk „SHTOOR HOME MADE CAFE“ a „SHTOOR“ pre tovary v triedach 29, 30, 32 a pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlášky týchto

ochranných známkov však vzal späť bývalý konateľ spoločnosti Štúrovci s.r.o. Mgr. art. Martin B., ktorý následne podal prihlášky totožných ochranných známkov, ale už v mene spoločnosti Brandy s.r.o., v ktorej je konateľom a spoločníkom. Konal pritom bez vedomia a súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti Štúrovci s.r.o., ktoré ho po tomto odvolalo z funkcie konateľa ku dňu 14.3.2013 z dôvodu konania proti záujmom spoločnosti. Prihlasovateľ vzápätí začal požadovať od spoločnosti Štúrovci s.r.o. zaplatenie rôznych „sublicenčných poplatkov“ za používanie vyššie uvedených označení v nezmyselných finančných čiastkach, ktoré spoločnosť Štúrovci s.r.o. odmietla.

Podľa podávateľa pripomienok Mgr. art. Martin B. konal so špekulatívnym úmyslom a proti záujmom spoločnosti Štúrovci s.r.o., a to za účelom požadovania „sublicenčných poplatkov“ od spoločnosti Štúrovci s.r.o., ktorá pritom tieto označenia preukázateľne používala od svojho založenia v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, na rozdiel od prihlasovateľa, ktorý neprevádzkuje žiadne kaviarne, nepredáva žiadne výrobky pod týmto označením alebo neponúka žiadne súvisiace služby. Jediným cieľom prihlásenia uvedených označení bola špekulatívna obštrukcia v riadnom užívaní týchto označení podávateľom pripomienok.

Podávateľ pripomienok konštatoval, že Mgr. art. Martin B. odôvodňuje svoje konanie protiprávne vyhotovenou zmluvou, kde on ako fyzická osoba licencuje „v minulosti“ tieto označenia v prospech prihlasovateľa, čo ho však žiadnym spôsobom neopravňuje k tak závažnému konaniu, akým je priame poškodzovanie záujmov spoločnosti Štúrovci s.r.o. Tým, že Mgr. art. Martin B. už „údajne“ dňa 23.7.2010 (počas existencie spoločnosti Štúrovci s.r.o.) uzavrel licenčnú zmluvu na tieto označenia so spoločnosťou Brandy, s.r.o., poškodil priamo spoločnosť Štúrovci s.r.o. Navyše tým, že iniciatívne vzal späť návrhy na zápis ochranných známkov spoločnosti Štúrovci s.r.o., aby umožnil zápis ochranných známkov pre vlastnú spoločnosť, takýmto konaním naplnil znaky skutkovej podstaty konkurenčného konania.

V ďalšej časti svojho podania podávateľ pripomienok poukázal na čl. XII ods. 4 spoločenskej zmluvy spoločnosti Štúrovci s.r.o., v zmysle ktorého je konateľ povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Zároveň podávateľ pripomienok uviedol, že podľa § 84 Obchodného zákonníka bez dovolenia ostatných spoločníkov nesmie spoločník podnikať v predmete podnikania spoločnosti, a to ani v prospech iných osôb. Podľa § 136 Obchodného zákonníka pokiaľ zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, konateľ nesmie:

- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
- c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.

Podľa podávateľa pripomienok môže navyše takéto konanie v prípade naplnenia ďalších skutočností naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu porušovania zákazu konkurencie podľa § 244 Trestného zákona.

V závere svojho podania z 27.6.2013 podávateľ pripomienok skonštatoval, že označenia „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFE“ sú nehmotným statkom spoločnosti Štúrovci s.r.o. a boli vždy používané výlučne v súvislosti s označením kaviarenských zariadení, súvisiacich služieb a tovarov, ktoré poskytuje táto spoločnosť. Podľa podávateľa pripomienok je zrejmé, že „zlá viera“ bola daná už v čase podania prihlášky ochrannej známky POZ 350-2013, a preto na základe vyššie uvedených skutočností podávateľ pripomienok navrhol, aby úrad predmetné označenie nezapísal do registra ochranných známkov a konanie zastavil.

Na podporu svojich tvrdení predložil podávateľ pripomienok nasledovné dôkazy:

- výpis z obchodného registra spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 25.6.2013,
- výpis z obchodného registra spoločnosti Brandy, s.r.o. zo dňa 25.6.2013,
- výtlačok webovej prezentácie kaviarne www.shtoor.sk zo dňa 25.6.2013,
- návrh Zmluvy o poskytnutí sublicencie,
- spoločenská zmluva spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 3.12.2012.

V rámci námietok podaných dňa 2.10.2013 podávateľ pripomienok uplatnil taktiež pripomienkový dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach. Zápisnú nespôsobilosť v zmysle uvedeného pripomienkového dôvodu podávateľ pripomienok odôvodnil tým, že označenie „SHTOOR“ bude bežným spotrebiteľom reprodukované ako „ŠTÚR“, čo je aj úmyslom prihlasovateľa. Vo fonetickom znení pritom obsahuje meno najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života a vedúcej osobnosti slovenského národného obrodzenia v polovici 19. storočia, Ľudovíta Štúra. Význam tejto osobnosti je v slovenskej spoločnosti všeobecne uznávaný. Podávateľ pripomienok ďalej poukázal na to, že pre zamietnutie prihlášky ochrannej známky nie je podstatné, akým spôsobom je významná postava označená (napr. ŠTÚÚÚR, ŠTÚR, SHTOOR alebo SHTOOR HOME MADE CAFE). Podobne ako pri obrazových známkach nie je rozhodujúce, či ide o reálne zobrazenie alebo zobrazenie urážlivé či zosmiešňujúce, ale či je zo znenia označenia daná jasná identifikácia tejto postavy. Preto čo i len jednotlivá podstatná časť mena tejto postavy alebo konverzia jej mena do angličtiny, ktorá je foneticky zhodná s jej priezviskom, by nemala byť monopolizovaná jediným majiteľom ochrannej známky a mala by byť zo zápisu absolútne vylúčená v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. j) citovaného zákona.

V súlade s § 29 ods. 2 citovaného zákona bola listom zo 17.12.2013 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie.

**Vyjadrenie prihlasovateľa k podaným pripomienkam** bolo úradu doručené 16.1.2014. V odpovedi prihlasovateľ vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom podávateľa pripomienok, kde skonštatoval, že považuje za nepravdivé tvrdenie, že podávateľ pripomienok je užívateľom zhodného alebo podobného označenia „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ používaného v obchodnom styku, ktoré používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby podávateľa pripomienok pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Prihlasovateľ spochybnil tvrdenie, podľa ktorého podávateľ pripomienok otvoril prvú kaviareň v Bratislave začiatkom mája 2010, pričom poukázal na skutočnosť, že podávateľ pripomienok vznikol až 13.5.2010 a otvoreníu kaviarne musí predchádzať vytvorenie konceptu kaviarne, rekonštrukcia, resp. zariadenie priestorov, nábor zamestnancov a vytvorenie dodávateľských vzťahov.

Za nepravdivé považoval prihlasovateľ aj tvrdenie podávateľa pripomienok, že označenie „SHTOOR“ predstavuje časť označenia vytvoreného ako anglofónny derivát priamo z obchodného mena podávateľa pripomienok, a to z toho dôvodu, že označenie „SHTOOR“ vzniklo skôr ako obchodné meno podávateľa pripomienok a práve ono bolo podkladom na vytvorenie obchodného mena podávateľa pripomienok. Uvedené podľa prihlasovateľa preukazuje registrácia internetovej domény „shtoor.sk“ prihlasovateľom dňa 2.5.2010, teda pred samotným vznikom podávateľa pripomienok.

Prihlasovateľ v rámci svojho vyjadrenia nesúhlasil ani s tvrdením podávateľa pripomienok, že medzi označením „SHTOOR“ a obchodným menom podávateľa pripomienok existuje zhoda, resp. pravdepodobnosť ich zámenny, keďže označenie „SHTOOR“ a obchodné meno „Štúrovci s.r.o.“ sú vizuálne, foneticky a tiež sémanticky odlišné.

Prihlasovateľ uviedol, že sa taktiež nestotožňuje s tvrdením podávateľa pripomienok, že označenie „Štúrovci“ nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre kaviarenské a súvisiace služby podávateľa pripomienok. Uviedol, že označenie „Štúrovci“ ako časť obchodného mena podávateľa pripomienok nebolo nikdy prezentované v súvislosti s prevádzkovaním jednotlivých kaviarní spôsobom, ktorý by predstavoval určitý „identifikátor“ kaviarní alebo kaviarenských služieb poskytovaných podávateľom pripomienok. Podľa prihlasovateľa podávateľ pripomienok nepredložil žiaden dôkaz, ktorý by preukazoval používanie označenia „Štúrovci“ ako uvedeného identifikátora prevádzkovania kaviarní a poskytovania služieb v uvedených kaviarňach.

K tvrdeniu podávateľa pripomienok, že už pred podaním prihlášky ochrannej známky „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ používal označenie „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ na označovanie ním prevádzkovaných kaviarní a ním poskytovaných služieb, prihlasovateľ uviedol, že uvedené označenia používal podávateľ pripomienok počas celej doby ich používania neoprávnene, pretože jediným subjektom oprávneným na používanie uvedených označení bol prihlasovateľ.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na licenčnú zmluvu, ktorú dňa 23.7.2010 uzavrel s Mgr. art. Martinom B. a v zmysle ktorej prihlasovateľ nadobudol výhradnú licenciu k nasledovným dielam:

- a) slovný názov „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“,
- b) logotyp „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, a to v grafickom alebo inom prevedení,
- c) výtvarný a grafický koncept vizuálnej identity značky „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, a to v grafickom alebo inom prevedení; grafické prevedenie spočíva v nakreslených umeleckých dielach a ich zakomponovanie do vytvoreného originálneho grafického konceptu značky použitého na komunikačných materiáloch značky „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“,
- d) idea copywriterského a štylistického konceptu písania všetkých firemných a prezentačných materiálov značky „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ v archaickom jazyku „štúrovčina“ charakteristickým špeciálnymi pravidlami písania, a to nepoužívaním tvrdého „Y“ a písaním mäkčeňa v mäkkých spoluhláskach aj v skupinách ďi, ťi, ňi, ľi, d'e, ťe, ňe, ľe,
- e) reklamné plagáty, letáky, jedálny a nápojový lístok, webstránka [www.shtoor.sk](http://www.shtoor.sk), facebook-ový profil „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“,
- f) obalový dizajn všetkých výrobkov/produktov označených logom „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“,
- g) všetky diela spadajúce do diela firemnej identity značky „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ vytvorené pre potreby marketingovej, reklamnej alebo nešpecifikovanej komunikácie značky „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“.

V súvislosti s vyššie uvedenou licenčnou zmluvou prihlasovateľ uviedol, že výhradná licencia udelená prihlasovateľovi zahŕňa okrem iného aj právo udeliť sublicenciu k uvedeným dielam tretej osobe resp. právo postúpiť udelenú licenciu tretej osobe, pričom prihlasovateľ doposiaľ predmetnú výhradnú licenciu nepostúpil podávateľovi pripomienok a ani neuzavrel sublicenčnú zmluvu k predmetným dielam s podávateľom pripomienok, a tak jedinou osobou oprávnenou používať predmetné diela je prihlasovateľ. Prihlasovateľ opakovane navrhoval podávateľovi pripomienok uzavretie licenčnej zmluvy, čím by podávateľ pripomienok získal oprávnenie používať označenia „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFE“, podávateľ pripomienok však odmietol uzavrieť s prihlasovateľom akúkoľvek licenčnú zmluvu.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na uznesenie Okresného súdu Bratislava II č. k. 18C 226/2013-46, ktorým súd zakázal podávateľovi pripomienok používať okrem iného aj označenia „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFE“ a ktoré podľa prihlasovateľa potvrdzuje správnosť tvrdenia, že podávateľ pripomienok nie je oprávnený používať predmetné označenia. Používanie akéhokoľvek označenia bez súhlasu udeleného oprávneným nositeľom práv k označeniu je podľa prihlasovateľa jednoznačne v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a podľa § 265 Obchodného zákonníka takýto výkon práva nepožíva právnu ochranu.

Tvrdenie podávateľa pripomienok, že označenie „Štúrovci“, „SHTOOR“ resp. „SHTOOR HOME MADE CAFE“ má väčší ako len miestny dosah, a to z dôvodu prevádzkovania väčšieho počtu kaviarní ako aj komunikácie s klientmi prostredníctvom masovokomunikačných médií, prihlasovateľ považoval za nesprávne a poukázal pritom na skutočnosť, že samotná početnosť prevádzkovaných kaviarní nepredstavuje väčší ako miestny dosah, pretože všetky kaviarne sú prevádzkované výlučne na území Bratislavy, a teda používanie vyššie uvedených označení sa vzťahuje výlučne na územie Bratislavy. Ani komunikácia podávateľa pripomienok s jeho klientmi prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov nespôsobuje väčší ako miestny dosah týchto označení, pretože akákoľvek komunikácia podávateľa pripomienok je adresovaná jeho zákazníkom resp. potenciálnym zákazníkom z Bratislavy.

Prihlasovateľ v rámci svojho vyjadrenia ďalej uviedol, že podávateľ pripomienok v súčasnosti nepoužíva označenia „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFE“, pretože pristúpil k používaniu označení „Štúr“ resp. „Štúr Café“, ktoré sú podľa prihlasovateľa jednoznačne vizuálne, foneticky a sémanticky odlišné od prihlásených označení „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFE“.

K pripomienke týkajúcej sa rozporu prihláseného označenia s verejným poriadkom a dobrými mravmi prihlasovateľ uviedol, že zápisom označenia „SHTOOR HOME MADE CAFE“ nedôjde k monopolizácii

osoby Ľudovíta Štúra, pretože toto označenie je zjavne odlišné od mena Ľudovít Štúr či akejkoľvek časti mena. Prípadný zápis označenia „SHTOOR HOME MADE CAFE“ do registra ochranných známkov nebráni tretej osobe využívať osobu resp. meno Ľudovíta Štúra na propagáciu resp. identifikáciu tovarov či služieb poskytovaných treťou osobou ani nezneužíva samotnú osobu Ľudovíta Štúra.

Na záver svojho vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sú pripomienky podávateľa pripomienok nedôvodné a s poukazom na uvedené navrhol, aby úrad vznesené pripomienky zamietol a označenie „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ zapísal do registra ochranných známkov.

Prihlasovateľ súčasne s vyjadrením k podaným pripomienkam doložil nasledovné dôkazné materiály:

- faktúra č. 51027023 zo dňa 3.5.2010 vystavená spoločnosti Brandy, s.r.o.,
- licenčná zmluva zo dňa 23.7.2010 uzatvorená medzi p. Mgr. art. Martinom B. a spoločnosťou Brandy, s.r.o.,
- e-mailová komunikácia medzi p. Mgr. art. Martinom B. a p. Ľubomírom B. zo dňa 7.5.2013,
- uznesenie Okresného súdu Bratislava II č.k. 18C 226/2013-46 zo dňa 5.9.2013,
- profil kaviarne Štúr Café na sociálnej sieti Facebook zo dňa 14.1.2014,
- článok na [www.strategie.hnonline.sk](http://www.strategie.hnonline.sk) zo dňa 14.1.2014.

Úrad ďalej v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 21.1.2015 uviedol, že prihlásené označenie preskúmal vzhľadom na podané pripomienky a zistil nasledovné:

Kombinované označenie SHTOOR HOME MADE CAFÉ prihlasované pre tovary „jogurt, kandizované ovocie, zemiakové lupienky, spracované mandle, mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, pečevňová paštéta, polievky, presladené ovocie (naložené v cukre), syry, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, tukové nátierky na chlieb, vývary“ v triede 29, „cestá na koláče, cukríky, cukrovinky, čaj, ľadový čaj, nápoje na báze čajov, čokoláda, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, káva, nepražená káva, kávové náhradky na báze rastlín, kávové nápoje, kávové príchute, kávovinové náhradky, keksy, kuskus, ľad do nápojov, lístkové cesto, mandľové cukrovinky, mandľové pyšteký, marcipán, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, pečivo, pečivo s mäsovou náplňou, perníky, medovníky, pralinky, sendviče, sušienky, sucháre, biskvity, syrové sendviče, zmrzliny, sladké žemle, chlieb, bonbóny, múčne jedlá, puding“ v triede 30, „citronády, džúsy, nealkoholický jablkový mušt, nealkoholický koktail, medové nealkoholické nápoje, mixované ovocné alebo zeleninové nápoje, mušty, nealkoholické nápoje, ovocné džúsy, nealkoholické ovocné nápoje, príchute na výrobu nápojov, sirupy na výrobu limonád, sirupy na výrobu nápojov, ovocné nektáre, šerbety (ovocné nápoje), zeleninové džúsy“ v triede 32 a služby „organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov alebo reklamných výstav, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, podpora predaja (pre tretie osoby), reklama, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie vzoriek tovarov, vylepovanie plagátov“ v triede 35, „výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie športových, vedomostných a zábavných súťaží“ v triede 41 a „kaviarne, bufety, bary, reštaurácie“ v triede 43 nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Úrad ďalej poukázal na to, že podanie prihlášky v nie dobrej viere je absolútnou zápisnou výlukou skúmanou úradom pri prieskume zápisnej spôsobilosti a rovnako na základe podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou. Dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zlú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a prihlasovateľ musí konať so zlým úmyslom.

Inštitút dobrej viery resp. *vice versa* zlej viery prihlasovateľa zakotvený v § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sa uplatní pri zamedzení zápisu tzv. „špekulatívnej známky“, ktorú si jej prihlasovateľ dáva zapísať nie za účelom používania v obchodnom styku, ale ak zamýšľa bez zjavne

opodstatneného dôvodu brániť v užívaní označenia iným osobám či dosiahnuť za týchto podmienok zisk z neskoršej známkovej transakcie.

Úrad ďalej uviedol, že z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že existencia zlej viery prihlasovateľa sa musí posudzovať celkovo, a to s prihliadnutím na všetky relevantné faktory prejednávaneho 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 zlej viery prihlasovateľa. Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery je potrebné zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, ktorý predstavuje subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 27. júna 2013 vo veci C-320/12, bod 36).

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti úrad skonštatoval, 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.

Úrad poukázal na to, že podľa podávateľa pripomienok zlá viera prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky spočíva v tom, že prihlasovateľ prostredníctvom osoby p. Mgr. art. Martina B. požiadal o späťvzatie prihlášok ochranných známk podaných v mene podávateľa pripomienok a tieto následne prihlásil pod svojím menom, a to za účelom požadovania sublicenčných poplatkov od podávateľa pripomienok. Prihlasovateľ toto svoje konanie odôvodnil tým, že iba on je oprávneným užívateľom označení „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, a to z titulu licenčnej zmluvy zo dňa 23.7.2010 uzatvorenej medzi ním a autorom námetu označení p. Mgr. art. Martinom B.

Úrad ďalej uviedol, že prihlasovateľ, spoločnosť Brandy, s.r.o., Grosslingová 45, 811 09 Bratislava - Staré mesto, Slovenská republika, je obchodnou spoločnosťou zapísanou do obchodného registra dňa 12.10.2004. Ku dňu podania prihlášky ochrannej známky POZ 350-2013 boli spoločníkmi a konateľmi tejto spoločnosti p. Mgr. art. Martin B. a p. Mgr. art. Stanislav H. Činnosť prihlasovateľa je predovšetkým zameraná na maloobchod a veľkoobchod, reklamné, propagačné a inzertné služby a poradenstvo v oblasti týchto služieb, marketing a manažment, prieskum trhu a prieskum verejnej mienky, grafické a fotografické služby, tvorbu www stránok, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, tvorbu, požičovanie a distribúciu audio a videozáznamov, producentuskú činnosť v oblasti výroby televíznych a rozhlasových programov a spotov, vydávanie publikácií, podnikateľské poradenstvo, prenájom nehnuteľností a huteľných vecí a organizovanie vzdelávacích kurzov, školení, veľtrhov a výstav (výpis z obchodného registra spoločnosti Brandy, s.r.o. zo dňa 25.6.2013). Prihlasovateľ, ako aj so samotného znenia jeho obchodného mena a jeho internetovej stránky <http://www.brandy.eu> vyplýva, sa teda zaoberá najmä oblasťou reklamy, marketingu, produkcie a tvorby firemnej identity.

Úrad uviedol, že podávateľ pripomienok, spoločnosť Štúrovci s.r.o., Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, je obchodnou spoločnosťou, ktorá bola zapísaná do obchodného registra dňa 13.5.2010, založená bola spoločenskou zmluvou zo dňa 19.4.2010. Spoločníkmi tejto spoločnosti boli ku dňu podania predmetnej prihlášky ochrannej známky p. Ľubomír B., spoločnosť Brandy, s.r.o. a p. Ing. Bohumír V. V pozícií konateľov vystupovali p. Ľubomír B., p. Mgr. art. Martin B. a p. Ján K. (výpis z obchodného registra spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 25.6.2013). V súčasnosti zastáva funkciu konateľa p. Ľubomír B. a p. Ivana V., pričom p. Mgr. art. Martin B. a p. Ján K. skončili v tejto funkcii dňom 14.3.2013. Podávateľ pripomienok svojím podnikateľským zameraním pôsobí najmä v oblasti pohostinských a kaviarenských služieb, pričom v Bratislave pôvodne prevádzkoval sieť kaviarní pod označením „SHTOOR“ resp. „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, ktorá neskôr zmenila svoj názov na „Štúr“ a „Štúr Cafe“ (výpis z obchodného registra spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 25.6.2013, výťahok webovej prezentácie kaviarne [www.shtoor.sk](http://www.shtoor.sk) zo dňa 25.6.2013, profil kaviarne Štúr Cafe na sociálnej sieti Facebook zo dňa 14.1.2014 a článok na [www.strategie.hnonline.sk](http://www.strategie.hnonline.sk) zo dňa 14.1.2014).

Z fotokópie spoločenskej zmluvy spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 3.12.2012 predloženej podávateľom pripomienok, ktorá upravuje základné právne, ekonomické, personálne a organizačné otázky fungovania tejto spoločnosti, okrem iného podľa úradu vyplynulo, že jej zakladateľmi a súčasne spoločníkmi boli

p. Bohumír V., p. Lubomír B. a spoločnosť Brandy, s.r.o. Prvými konateľmi spoločnosti boli p. Ján K., p. Lubomír B. a p. Martin B. (*spoločenská zmluva spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 3.12.2012*). Predložená spoločenská zmluva nebola pôvodnou zmluvou, na základe ktorej bola spoločnosť Štúrovci s.r.o. založená, ale jej novelizovanou verziou, ktorá bola vyhotovená po zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 21.11.2012 (*výpis z obchodného registra spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 25.6.2013*). Podľa fotokópie faktúry č. 51027023 je prihlasovateľ držiteľom domény shtoor.sk, ktorej registrátorom je spoločnosť WebHouse, s.r.o. (*faktúra č. 51027023 zo dňa 3.5.2010 vystavená spoločnosti Brandy, s.r.o.*).

Úrad ďalej uviedol, že z obsahu spisov č. POZ 30-2013 a POZ 31-2013 vyplynulo, že spoločnosť Štúrovci s.r.o. podala dňa 7.1.2013 na úrade prihlášky slovných ochranných známk „SHTOOR HOME MADE CAFE“, č. spisu POZ 30-2013 a „SHTOOR“, č. spisu POZ 31-2013, obidve prihlásené pre tovary v triedach 29, 30 a 32 a pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom tieto prihlášky ochranných známk boli listom doručeným úradu dňa 7.3.2013 vzaté späť, následkom čoho bolo zastavenie konania o uvedených prihláškach ochranných známk. Zároveň toho istého dňa si spoločnosť Brandy, s.r.o. prihlásila na zápis do registra ochranných známk tri označenia, a to dve slovné označenia „SHTOOR“, č. spisu POZ 348-2013 a „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, č. spisu POZ 349-2013 a jedno kombinované označenie „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, č. spisu POZ 350-2013, pričom zápis týchto označení bol požadovaný pre tovary v triedach 29, 30 a 32 a pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (*spisy č. POZ 30-2013 a POZ 31-2013*).

Úrad skonštatoval, že podľa fotokópie licenčnej zmluvy zo dňa 23.7.2010 uzatvorenej medzi Mgr. art. Martinom B. ako autorom a prihlasovateľom ako používateľom, nadobudol prihlasovateľ výhradnú licenciu k autorskému dielu Firemná identita značky „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, ktoré v sebe okrem iného zahŕňalo slovný názov „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, logotyp „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ v grafickom alebo inom prevedení a výtvarný a grafický koncept vizuálnej identity značky „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ v grafickom alebo inom prevedení. V zmluve bolo dohodnuté aj právo prihlasovateľa udeliť sublicenciu tretej osobe alebo postúpiť licenciu tretej osobe (*licenčná zmluva zo dňa 23.7.2010 uzatvorená medzi p. Mgr. art. Martinom B. a spoločnosťou Brandy, s.r.o.*).

Z nedatovaného návrhu Zmluvy o poskytnutí sublicencie poskytnutého podávateľom pripomienok podľa úradu vyplynulo, že prihlasovateľ z titulu výhradnej licencie nadobudnutej od autora Mgr. art. Martina B. na používanie firemnej identity značky „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ ponúkol podávateľovi pripomienok sublicenciu, a to za podmienok definovaných v tomto návrhu. Predmetom tejto zmluvy v zmysle predloženého návrhu malo byť autorské dielo, ktoré v sebe zahŕňalo okrem iného aj slovný názov „SHTOOR“, slovný claim „HOME MADE CAFÉ“ a logo „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“. Poplatok za poskytnutú sublicenciu mal byť vo výške 40 000 eur, navýšený o DPH, ktorú mal hradíť podávateľ pripomienok (*návrh Zmluvy o poskytnutí sublicencie*).

Na základe predloženej e-mailovej komunikácie zo dňa 7.5.2013 úrad skonštatoval, že podávateľ pripomienok na uvedenú ponuku sublicencie reagoval takým spôsobom, že odmietol uzavrieť s prihlasovateľom akúkoľvek licenčnú zmluvu (*e-mailová komunikácia medzi p. Mgr. art. Martinom B. a p. Lubomírom B. zo dňa 7.5.2013*).

Podľa uznesenia Okresného súdu Bratislava II zo dňa 5.9.2013 poskytnutého prihlasovateľom tento podal dňa 16.8.2013 návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhal, aby súd zakázal odporcovi (t. j. podávateľovi pripomienok) nakladať s autorskými dielami, ktorých výhradnú licenciu vlastní navrhovateľ (t. j. prihlasovateľ) a ktoré odporca využíva bez jeho súhlasu. Súd sa plne stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi uvádzanými navrhovateľom, podanému návrhu v celom rozsahu vyhovel a uznesením č.k. 18C 226/2013-46 zo dňa 5.9.2013 odporcovi nariadil zdržať sa používania diel uvedených v prílohe tohto uznesenia, a to až do právoplatného skončenia konania vo veci samej (*uznesenie Okresného súdu Bratislava II č.k. 18C 226/2013-46 zo dňa 5.9.2013*). Na základe uvedeného uznesenia podávateľ pripomienok upustil od používania diel vymedzených v prílohe tohto uznesenia a v súvislosti s prevádzkovaním kaviarní začal používať označenie „Štúr“ resp. „Štúr Cafe“ (*profil kaviarne Štúr Cafe na sociálnej sieti Facebook zo dňa 14.1.2014 a článok na www.strategie.hnonline.sk zo dňa 14.1.2014*).

Úrad ďalej uviedol, že pri skúmaní existencie zlej viery prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky subjektívne okolnosti na strane prihlasovateľa ako aj všetky známe objektívne skutočnosti týkajúce sa podania predmetnej prihlášky ochrannej známky, ktoré zlú vieru prihlasovateľa buď potvrdia alebo vyvrátia.

Úrad poukázal na to, že pre konštatovanie zlej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky sú teda podstatné práve subjektívne pomery, ktoré sa viažu na rozumovú a vôľovú stránku osoby prihlasovateľa a ktoré spočívajú jednak v jeho vedomosti a informovanosti o určitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú označenia, práva ku ktorému patria inému subjektu, a jednak v úmysle založenom na špekulatívnych dôvodoch zneužitia týchto informácií. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne a ak čo i len jedna z nich absentuje, potom spravidla nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere. Pri právnických osobách, keďže tieto nemajú vôľu a vedomie, sa posudzuje subjektívna stránka osôb oprávnených konať v ich mene alebo ich majiteľov či iných fyzických osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na ich fungovaní a činnosti.

Úrad v prvom rade zisťoval, či prihlasovateľ mal v čase podania prihlášky ochrannej známky POZ 350-2013 vedomosť o tom, že práva k prihlásenému označeniu patria tretej osobe. Z obsahu spisu vyplynulo, že prihlasovateľom predmetnej prihlášky ochrannej známky je obchodná spoločnosť Brandy, s.r.o., Grosslingová 45, 811 09 Bratislava - Staré mesto. V čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky bol jedným z konateľov a spoločníkov tejto spoločnosti p. Mgr. art. Martin B., ktorý bol v tom istom čase konateľom spoločnosti Štúrovci s.r.o., t. j. podávateľa pripomienok. Zároveň spoločnosť Brandy, s.r.o. bola v tomto období jedným zo spoločníkov spoločnosti Štúrovci s.r.o. (*výpis z obchodného registra spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 25.6.2013 a výpis z obchodného registra spoločnosti Brandy, s.r.o. zo dňa 25.6.2013*).

Z vyššie uvedených objektívnych okolností podľa úradu vyplynulo, že p. Mgr. art. Martin B. v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky z pozície konateľa spoločnosti Štúrovci s.r.o. a konateľa jej spoločníka spoločnosti Brandy, s.r.o. vedel alebo musel vedieť o právach podávateľa pripomienok k nezapísanému označeniu „SHTOOR“, čo napokon dokazuje aj list pod hlavičkou spoločnosti Štúrovci doručený úradu dňa 7.3.2013 a podpísaný p. Mgr. art. Martinom B., ktorým vzal prihlášky POZ 30-2013 a POZ 31-2013 podané spoločnosťou Štúrovci s.r.o. späť a súčasne podal prihlášky identických označení v mene spoločnosti Brandy, s.r.o., ktorej bol v tom čase tiež konateľom a spoločníkom (*spisy č. POZ 30-2013 a POZ 31-2013*). Keďže podávateľ pripomienok svojimi tvrdeniami a predloženými dokladmi preukázal, že prihlasovateľ, resp. v jeho mene konajúci p. Mgr. art. Martin B. v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky vedel o tom, že označenie „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ právom používa podávateľ pripomienok, úrad ďalej zisťoval, či prihlasovateľ so zreteľom na túto vedomosť konal so špekulatívnym alebo inak nečestným úmyslom.

Úrad skonštatoval, že z konania prihlasovateľa, konkrétne na základe toho, že p. Mgr. art. Martin B. zneužil svoje postavenie konateľa v spoločnosti Štúrovci s.r.o. a vzal späť prihlášky podané touto spoločnosťou a v ten istý deň podal identické prihlášky v mene svojej spoločnosti, je evidentné, že prihlasovateľ si označenie „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ neprihlásil s cieľom jeho známkovo právneho využitia, ale s úmyslom blokať podávateľa pripomienok pri používaní tohto označenia a dosiahnuť prípadný zisk za poskytnutie licencie/sublicencie na používanie tohto označenia. Blokačný úmysel na strane prihlasovateľa pritom preukázal návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý bol podaný dňa 16.8.2013 a ktorý bol reakciou na neúspešný pokus o uzavretie zmluvy o poskytnutí licencie resp. sublicencie (*uznesenie Okresného súdu Bratislava II č.k. 18C 226/2013-46 zo dňa 5.9.2013, návrh Zmluvy o poskytnutí sublicencie a e-mailová komunikácia medzi p. Mgr. art. Martinom B. a p. Ľubomírom B. zo dňa 7.5.2013*). V neposlednom rade zlý úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky preukázala aj skutočnosť, že prihlasovateľ nemá v predmete svojej podnikateľskej činnosti poskytovanie reštauračných resp. kaviarenských služieb alebo služieb im podobných či s nimi súvisiacich. Oblasť, v ktorej prihlasovateľ pôsobí, je ďaleko vzdialená službám v oblasti gastronómii, zatiaľ čo podávateľ pripomienok nepochybne služby takéhoto druhu poskytuje a na ich poskytovanie má podnikateľské oprávnenie (*výpis z obchodného registra spoločnosti Brandy, s.r.o. zo dňa 25.06.2013, internetová stránka <http://www.brandy.eu> a výpis z obchodného registra spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 25.06.2013*). Úrad prihlasovateľov úmysel na základe uvedených skutočností a dôkazných prostriedkov kvalifikoval ako zlý a nečestný.

Úrad ďalej uviedol, že prihlasovateľ vo svojom stanovisku k podaným pripomienkam odvodil svoju dobrú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky POZ 350-2013 na základe výhradnej licencie k autorskému dielu s názvom Firemná identita značky „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ nadobudnutej od autora Mgr. art. Martina B. na základe licenčnej zmluvy zo dňa 23.7.2010, ktorú zasa podávateľ pripomienok vo svojom podaní spochybnil. V tejto súvislosti úrad uviedol, že inštitút autorského práva je odlišný od inštitútu ochrannej známky, čiže tieto inštitúty sa riadia rozdielnymi právnymi normami [zákon o ochranných



známkach, resp. zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov]. Zápis označenia do registra ochranných známk alebo odmietnutie takéhoto zápisu nemajú podľa úradu žiadny vplyv na autorské dielo, ani na práva z tohto diela vyplývajúce. Súčasne úrad skonštatoval, že v rámci predmetného konania nie je kompetentný posudzovať otázky možného porušenia autorských práv prihlasovateľa a rozhodovať spory z toho vyplývajúce. Dovoľávať sa porušenia týchto práv je možné prostredníctvom príslušného súdu. Na základe uvedeného úrad odmietol argumentáciu prihlasovateľa týkajúcu sa jeho autorstva k označeniu „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, pričom dodal, že otázka autorských práv prihlasovateľa k dielam vytvoreným p. Mgr. art. Martinom B. nie je úradom spochybňovaná.

Pokiaľ ide o poukazovanie prihlasovateľa na uznesenie Okresného súdu Bratislava II č.k. 18C 226/2013-46 zo dňa 5.9.2013, ktorým bol podávateľovi pripomienok uložený zákaz nakladať s autorskými dielami prihlasovateľa, úrad uviedol, že uvedené uznesenie nie je možné zohľadniť pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, pretože je výsledkom samostatného konania o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, v rámci ktorého sa súd nezaoberal podstatou splnenia podmienok na zápis označenia ako ochrannej známky a ani sa tým zaoberať nemohol, keďže ide o zákonnú kompetenciu úradu. Preto nebol výsledok tohto konania vo vzťahu k zápisnému konaniu prebiehajúcemu na úrade relevantný.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa o protiprávnom používaní označení „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ zo strany podávateľa pripomienok úrad poukázal na niekoľkoročnú pasivitu prihlasovateľa pri ochrane a uplatňovaní jeho autorských práv a práv k uvedeným označeniam, konkrétne, že odo dňa nadobudnutia licencie k vyššie spomínanému autorskému dielu, t. j. od 23.7.2010, strpel používanie tohto diela a teda aj predmetných označení podávateľom pripomienok, hoci si tohto používania musel byť vedomý vzhľadom na svoju účasť na podnikaní podávateľa pripomienok a vzájomné prepojenie obidvoch týchto spoločností osobou Mgr. art. Martina B. Úrad uviedol, že mu nie je zrejmý dôvod, prečo až do momentu podania prihlášky ochrannej známky POZ 350-2013 dňa 07.03.2013 a návrhu na nariadenie predbežného opatrenia dňa 16.08.2013 prihlasovateľ nepodnikol voči podávateľovi pripomienok žiadne kroky smerujúce k zabráneniu neoprávneného používania označení „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“. Rozhodne však podľa názoru úradu takéto konanie, resp. nekonanie prihlasovateľa nevyznieva v prospech existencie dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky POZ 350-2013 (*licenčná zmluva zo dňa 23.07.2010 uzatvorená medzi p. Mgr. art. Martinom B. a spoločnosťou Brandy, s.r.o., uznesenie Okresného súdu Bratislava II č.k. 18C 226/2013-46 zo dňa 05.09.2013, výpis z obchodného registra spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 25.06.2013 a výpis z obchodného registra spoločnosti Brandy, s.r.o. zo dňa 25.06.2013*).

Tvrdenie prihlasovateľa, že je nemožné, aby podávateľ pripomienok otvoril prvú kaviareň začiatkom mája 2010, pretože vznikol až dňa 13.5.2010 a otvoreniu kaviarne musia predchádzať určité úkony, úrad taktiež nepovažoval za relevantné, pretože vzniku spoločnosti Štúrovci s.r.o. predchádzalo jej založenie dňa 19.4.2010, a teda už týmto dňom mohli jej zakladatelia a budúci spoločníci realizovať určité úkony súvisiace so vznikom tejto spoločnosti (*výpis z obchodného registra spoločnosti Štúrovci s.r.o. zo dňa 25.6.2013*). Rovnako úrad odmietol tvrdenie prihlasovateľa, že označenie „SHTOOR“ sa stalo podkladom pre názov obchodného mena podávateľa pripomienok, pretože je podložené len faktúrou č. 51027023, z obsahu ktorej vyplynulo, že bola vyhotovená dňa 3.5.2010 spoločnosťou WebHouse, s.r.o. a adresovaná spoločnosti Brandy, s.r.o. za webhostingové služby týkajúce sa domény shtoor.sk. Z uvedenej faktúry však nebolo možné vyvodiť ďalšie podstatné skutočnosti a tiež nebolo možné zistiť dátum dodania služby a ani dátum skutočnej registrácie domény shtoor.sk (*faktúra č. 51027023 zo dňa 3.5.2010 vystavená spoločnosti Brandy, s.r.o.*). Odhliadnuc od týchto skutočností úrad opätovne skonštatoval, že uvedená faktúra pochádza z obdobia po založení spoločnosti Štúrovci s.r.o.

Pokiaľ ide o poukazovanie podávateľa pripomienok na možné naplnenie znakov skutkovej podstaty konkurenčného konania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a tiež poukazovanie na údajné porušenie ustanovení spoločenskej zmluvy spoločnosti Štúrovci s.r.o., úrad uviedol, že nie je kompetentným orgánom na skúmanie a hodnotenie uvedených skutočností a tieto otázky môžu byť predmetom samostatného konania iniciovaného pred príslušným orgánom. Uvedené sa zároveň týkalo aj otázok prípadného naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu zákazu konkurencie podľa § 244 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s uvedenými tvrdeniami a doloženými dôkazmi podávateľa pripomienok ako aj prihlasovateľa úrad opätovne uviedol, že relevantným okamihom na posúdenie zlej viery prihlasovateľa je moment podania prihlášky ochrannej známky. Na konštatovanie podania prihlášky v zlej viere musí byť preukázaná vedomosť prihlasovateľa o práve inej osoby a zlý úmysel, pričom osoba, ktorá tvrdí, že niekto nekonal v dobrej viere, musí uviesť skutočnosti a predložiť doklady, ktoré dokazujú, že ide o konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou.

So zreteľom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení predložených dôkazných materiálov jednotlivo ako aj v ich vzájomných súvislostiach úrad dospel k záveru, že podávateľ pripomienok uniesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi zdôvodnil a preukázal, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky POZ 350-2013 vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získania majetkového prospechu alebo inej neoprávnenej výhody a s cieľom spôsobenia nespravodlivej ujmy podávateľovi pripomienok.

Na základe uvedeného úrad na záver skonštatoval, že pripomienky proti zápisu označenia „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ do registra ochranných známk uplatnené z dôvodu podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach sú opodstatnené, pretože prihláška ochrannej známky POZ 350-2013 nebola podaná v dobrej viere, a preto je potrebné predmetnú prihlášku ochrannej známky z uvedeného dôvodu zamietnuť.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 30.3.2015 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle citovaného zákona. Podľa prihlasovateľa sú podané pripomienky zo strany spoločnosti Štúrovci s.r.o. nedôvodné a účelové. Prihlasovateľ zároveň uviedol, že výsledok prieskumu zápisnej spôsobilosti úradu považuje za nesprávny a v rozpore so skutkovým stavom. Prihlasovateľ vo svojej odpovedi poukázal na skutočnosť, že prvotný nápad vytvoriť sieť kaviarenských zariadení s tematikou slovenských národovcov patriacich do skupiny štúrovcov bol jeho nápadom skôr ako došlo k založeniu spoločnosti Štúrovci s.r.o. Spoločnosť Štúrovci s.r.o. bola zakladaná až následne na podnikateľskú realizáciu uvedeného nápadu prihlasovateľa. Na realizáciu predmetného podnikateľského zámeru bola založená samostatná spoločnosť a nerealizoval ju samotný prihlasovateľ z dôvodu, že prevádzkovanie kaviarenských zariadení nepatrí do jeho podnikateľského rámca. Z uvedeného dôvodu bola neskôr založená spoločnosť Štúrovci s.r.o., v ktorej boli okrem prihlasovateľa aj ďalšie osoby. Podľa prihlasovateľa bolo od počiatku medzi osobami zúčastnenými na realizácii podnikateľského zámeru dohodnuté, že prihlasovateľ okrem vstupného finančného vkladu zabezpečí vytvorenie obchodného označenia a kompletného vizuálu pre prevádzkovanie jednotlivých kaviarenských zariadení. Vzhľadom na nedostatok financií v začiatkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti Štúrovci s.r.o. bolo zúčastnenými osobami od začiatku dohodnuté, že obchodné označenie a vizuál budú vo vlastníctve prihlasovateľa, pričom po naakumulovaní dostatku peňažných prostriedkov budú práva k obchodnému označeniu a vizuálu prihlasovateľom odplatne prevedené na spoločnosť Štúrovci s.r.o. Prihlasovateľ opätovne poukázal na registráciu domény shtoor.sk pred vznikom spoločnosti Štúrovci s.r.o., ktorá preukazuje, že predmetné obchodné označenie bolo vytvorené skôr ako bola spoločnosť Štúrovci s.r.o. založená. Podľa prihlasovateľa je tvrdenie spoločnosti Štúrovci s.r.o. o otvorení prvého kaviarenského zariadenia v máji 2010 nepravdivé, pretože prvé zariadenie prevádzkované spoločnosťou Štúrovci s.r.o. bolo otvorené až 23.7.2010. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že konanie, ktorým p. Mgr. art. Martin B. ako konateľ spoločnosti Štúrovci s.r.o. vykonal späťvzatie prihlášky spoločnosti Štúrovci s.r.o. na zápis predmetného označenia ako ochrannej známky a následne podanie návrhu v mene prihlasovateľa na zápis predmetného označenia ako ochrannej známky v žiadnom prípade nebolo konaním v zlej viere. Späťvzatím p. Mgr. art. Martin B. len odstraňoval vzniknutý protiprávny stav a chránil spoločnosť Štúrovci s.r.o. pred vznikom následnej povinnosti nahradiť prihlasovateľovi ujmu spôsobenú neoprávnením zásahom spoločnosti Štúrovci s.r.o. do práv prihlasovateľa k predmetnému označeniu. Prihlasovateľ zároveň poukázal na to, že práve podanie prihlášky na zápis predmetného označenia ako ochrannej známky spoločnosťou Štúrovci s.r.o. nebolo konaním v dobrej viere, pretože spoločnosť Štúrovci s.r.o. si bola vedomá skutočnosti, že jej k predmetnému označeniu neprináležia práva oprávňujúce ju na podanie prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ taktiež uviedol, že nesúhlasí so záverom úradu, že prihlasovateľ podal prihlášku na zápis predmetného označenia ako ochrannej známky výlučne za účelom blokovat' spoločnosť Štúrovci s.r.o. pri používaní predmetného označenia a za účelom dosiahnutia zisku za udelenie licencie na používanie predmetného označenia, pretože podanie prihlášky na zápis predmetného označenia ako ochrannej známky prihlasovateľom bolo totižto len reakciou na protiprávne podanie prihlášky samotnou spoločnosťou Štúrovci s.r.o. Prihlasovateľ spoločnosti Štúrovci s.r.o. v súlade s prvotnou dohodou opakovane predkladal spoločnosti Štúrovci s.r.o. návrh na naplnenie predmetnej dohody, teda návrhu na uskutočnenie zmluvného prevodu práv k predmetnému označeniu z prihlasovateľa na spoločnosť Štúrovci s.r.o. Spoločnosť Štúrovci

s.r.o. však podľa prihlasovateľa odmietala všetky návrhy prihlasovateľa na naplnenie predmetnej dohody. Podľa prihlasovateľa aj podanie návrhu na začatie súdneho konania vrátane návrhu na vydanie predbežného opatrenia bolo z jeho strany len reakciou na protiprávne konanie spoločnosti Štúrovci s.r.o., ktorá sa od určitého okamihu považovala za jediný subjekt, ktorému prináležia všetky práva k predmetnému označeniu. V súvislosti s touto situáciou prihlasovateľ uviedol, že musel požiadať o súdnu ochranu jeho práv k predmetnému označeniu.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi taktiež uviedol, že súčasťou jeho podnikateľskej činnosti je tiež vytváranie tzv. firemnej identity klienta, teda vytvorenie obchodného označenia, vizuálov a zabezpečenie príslušných práv k nim sa viažucim, pričom všetky práva k jednotlivým prvkom tvoriacim súčasť vytvorenej firemnej identity sú nakoniec odplatne prevedené v prospech klienta. Rovnaký postup bol podľa prihlasovateľa dohodnutý aj so spoločnosťou Štúrovci s.r.o.

Čo sa týka tvrdenia úradu, že prihlasovateľ niekoľkoročnou pasivitou ohľadom ochrany jeho práv k predmetnému označeniu a strpeniu používania predmetného označenia spoločnosťou Štúrovci s.r.o. neprispel v prospech dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky, prihlasovateľ uviedol, že spočiatku nemal dôvod voči spoločnosti Štúrovci s.r.o. podnikat' akékoľvek kroky v súvislosti s ochranou jeho práv k predmetnému označeniu, pretože v zmysle vyššie uvedenej dohody bola pre oba subjekty jednoznačná a nespochybniteľná skutočnosť, že všetky práva k predmetnému označeniu prináležia výlučne prihlasovateľovi, pričom až neskôr budú tieto práva prevedené na spoločnosť Štúrovci s.r.o. Podľa prihlasovateľa v zmysle uvedenej dohody bola jeho pasivita len dôsledkom rešpektovania a naplňovania vyššie uvedenej dohody. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že po naakumulovaní dostatku finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti spoločnosti Štúrovci s.r.o. sa aktívne domáhal naplnenia dohody a uskutočnenie odplatného prevedenia práv k predmetnému označeniu na spoločnosť Štúrovci s.r.o.

Prihlasovateľ taktiež poukázal, že práve on od počiatku vykonával na dennej báze budovanie marketingového povedomia o obchodnom označení „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“, a teda nie spoločnosť Štúrovci s.r.o. Podľa prihlasovateľa na zlú vieru poukazuje práve konanie zo strany zostávajúcich spoločníkov spoločnosti Štúrovci s.r.o., a to podanie prihlášky predmetného označenia na zápis ako ochrannej známky v prospech spoločnosti Štúrovci s.r.o. bez vedomia a súhlasu prihlasovateľa.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že spoločnosť Štúrovci s.r.o. už dlhodobo nepoužíva predmetné označenie, pretože ho nahradila označením „ŠTÚR“, i keď podľa prihlasovateľa rovnako aj týmto označením protiprávne zasahuje do práv prihlasovateľa. Túto skutočnosť podľa prihlasovateľa preukazujú doložené dokumenty (kópia z internetovej stránky [www.sturcafe.sk](http://www.sturcafe.sk)).

**Úrad** listom z 23.3.2016 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že kombinované označenie „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Úrad poukázal, že zlá viera pri prihláske ochrannej známky je možná nielen za situácie, keď podávateľovi pripomienok prináležia skoršie práva v Slovenskej republike alebo v situácii, keď medzi podávateľom pripomienok a prihlasovateľom existuje nejaká forma právneho vzťahu, ale tiež v situácii, keď prihlasovateľ podá prihlášku ochrannej známky, keď vie, že toto označenie (aj nezapísané) patrí niekomu inému alebo je používané iným subjektom. V prípade zlej viery má byť teda dokazovaná známosť určitej skutočnosti, javu alebo faktu a zlý úmysel.

Úrad znova uviedol, že doklady predložené podávateľom pripomienok a prihlasovateľom preukázali ich vzájomný obchodný vzťah, resp. úzku spoluprácu. Na základe týchto dokladov a tvrdení podávateľa pripomienok úrad konštatuje, že prihlasovateľ (v jeho mene konajúci p. Mgr. art. Martin B.) v čase podania prihlášky ochrannej známky POZ 350-2013 vedel o existencii nezapísaného označenia „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ a aj o skutočnosti, že predmetné označenie už používa na označovanie svojich tovarov a služieb podávateľ pripomienok (spoločnosť Štúrovci s.r.o.) minimálne od 13.5.2010, kedy začal prevádzkovať štyri známe kaviarne v Bratislave pod nezapísaným označením „SHTOOR“ a „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“.

Úrad opakovane poukázal na zlú vieru v konaní prihlasovateľa, a to konkrétne, že p. Mgr. art. Martin B. zneužil svoje postavenie konateľa v spoločnosti Štúrovci s.r.o. a vzal späť prihlášku podané touto

spoločnosťou a v ten istý deň podal identické prihlášky v mene svojej spoločnosti. Z uvedeného je evidentné, že prihlasovateľ si označenie „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ neprihlásil s cieľom jeho známkového právneho využitia, ale s úmyslom blokovat' podávateľa pripomienok pri používaní tohto označenia a dosiahnuť prípadný zisk za poskytnutie licencie/sublicencie na používanie tohto označenia. Blokačný úmysel na strane prihlasovateľa pritom preukázal návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý bol podaný dňa 16.8.2013 a ktorý bol reakciou na neúspešný pokus o uzavretie zmluvy o poskytnutí licencie, resp. sublicencie (*uznesenie Okresného súdu Bratislava II č.k. 18C 226/2013-46 zo dňa 05.09.2013, návrh Zmluvy o poskytnutí sublicencie a e-mailová komunikácia medzi p. Mgr. art. Martinom B. a p. Lubomírom B. zo dňa 7.5.2013*).

Úrad sa v tejto súvislosti odvolal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-320/12 Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd proti Ankenævnet for Patenter og Varemærker z 27. júna 2013, bod 36, podľa ktorého sa existencia zlej viery prihlasovateľa musí posudzovať celkovo, a to s prihliadnutím na všetky relevantné faktory prejednávaneho prípadu, ktoré existujú v okamihu podania prihlášky, akými je okrem iného skutočnosť, že prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok. Okolnosť, keď prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba (subjekt) dlhodobo používa takéto označenie, však sama osebe nestačí na preukázanie existencie zlej viery prihlasovateľa. Preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel uvedeného prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, ktorý predstavuje subjektívnu okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci.

Úrad skonštatoval, že konaním prihlasovateľa by mohlo dôjsť k neoprávnenému poškodeniu podávateľa pripomienok, prípadne zhoršiť jeho situáciu na trhu a spôsobiť mu ujmu (napr. úmyslom prihlasovateľa môže byť zneužitie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia používaného na označovanie tovarov a služieb v oblasti prevádzkovania kaviarní, ťaženie zo známosti predmetného označenia, blokovanie podávateľa pripomienok pri používaní tohto označenia alebo dosiahnutie prípadného zisku za poskytnutie licencie/sublicencie na používanie tohto označenia), čím by sa preukázala zlá viera.

Úrad na základe vyššie uvedeného uviedol, že prihlasovateľ konal vedome, pretože viac rokov úzko spolupracoval s podávateľom pripomienok, autorsky sa spolu s podávateľom pripomienok podieľal na vytvorení koncepcie kaviarní pod predmetným označením a bol si vedomý, že prihlasované označenie podávateľ pripomienok legitímne používa na označovanie svojich tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ mal v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky vedomosť o týchto skutočnostiach, jeho konanie možno oprávnene považovať za špekulatívne, keďže podaním prihlášky ochrannej známky s predmetným označením možno vyvodit' úmysel prihlasovateľa zabrániť podávateľovi pripomienok pokračovať v používaní označenia, ktoré dlhodobo používa, čo môže zhoršiť situáciu podávateľa pripomienok na trhu a spôsobiť mu ujmu.

Úrad taktiež poukázal na to, že prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 30.3.2015 neuviedol žiadne nové skutočnosti, resp., že prihlasovateľ uviedol rovnaké argumenty ako vo svojom vyjadrení k podaným pripomienkam zo 16.1.2014. Z tohto dôvodu má úrad za to, že k tvrdeniam prihlasovateľa sa už dostatočne vyjadril vo svojej správe z 21.1.2015.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 3.8.2016 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetnú prihlášku ochrannej známky si podal v dobrej viere (v záujme ochrany svojich práv). Prihlasovateľ poukázal na to, že nikdy neuviedol, že predmetnú prihlášku ochrannej známky podal za účelom vyžadovania platenia sublicenčných poplatkov od podávateľa pripomienok. Platenie sublicenčných poplatkov podávateľom pripomienok prihlasovateľovi za používanie označení a iných diel vytvorených prihlasovateľom respektíve jeho pracovníkmi bolo dohodnuté už na začiatku ich vzájomnej spolupráce, pričom prihlasovateľ požadoval od podávateľa pripomienok platenie poplatku za súhlas s používaním autorských diel, ku ktorým vykonával práva prihlasovateľ, ktoré nie sú ničím závislé od registrácie ochrannej známky.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že úrad vidí zlú vieru prihlasovateľa v úmysle blokovat' podávateľa pripomienok v používaní označenia nielen podaním prihlášky prihlasovateľom po predchádzajúcom späťvzati predchádzajúcej prihlášky podávateľa pripomienok vyplývajúci najmä z návrhu prihlasovateľa na vydanie predbežného opatrenia na Okresný súd Bratislava II ako dôsledok odmietnutia podávateľa pripomienok uzavrieť s prihlasovateľom zmluvu o udelení sublicencie. Prihlasovateľ v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že predmetom konania o predbežnom opatrení bol návrh prihlasovateľa uložiť podávateľovi

pripomienok povinnosť zdržať sa užívania autorských diel, na používanie ktorých nebol podávateľ pripomienok oprávnený.

Z uvedeného dôvodu návrh prihlasovateľa, ktorým sa domáhal súdnej ochrany jeho práv pred protiprávnymi zásahmi podávateľa pripomienok v žiadnom prípade nemôže byť posudzované ako konanie prihlasovateľa v zlej viere, naopak protiprávne zásahy podávateľa pripomienok do práv prihlasovateľa (používanie autorských diel bez udelenej licencie) boli prípadom konania podávateľa pripomienok v zlej viere a prihlasovateľ sa podaním návrhom na vydanie predbežného opatrenia len chránil pred protiprávnym konaním podávateľa pripomienok.

Pokiaľ ide o tvrdenie úradu, že prihlasovateľ nepodal predmetnú prihlášku ochrannej známky s cieľom jej známkovo-právneho využitia, z dôvodu, že nemá v predmete podnikania poskytovanie reštauračných, resp. kaviarenských služieb, prihlasovateľ poukázal na to, že mal záujem vykonávať činnosť v uvedenej oblasti služieb a na pôsobenie v uvedenej oblasti služieb sa pripravoval, pričom prípravy prihlasovateľa boli pribrzdené postupom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Čo sa týka skutočnosti, že prihlasovateľ dlhodobo strpel používanie predmetného označenia podávateľom pripomienok, prihlasovateľ uviedol, že v zmysle počiatocnej dohody prihlasovateľa a podávateľa pripomienok, prihlasovateľ ako spoločník podávateľa pripomienok mal zabezpečiť vytvorenie označenia a iných autorských diel potrebných pre prezentáciu a vizualizáciu kaviarní, pričom uvedené označenie a autorské diela budú neskôr odplatne prevedené na podávateľa pripomienok. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ pochopiteľne a v súlade s dohodou s podávateľom pripomienok strpel dočasné bezodplatné používanie predmetných autorských diel podávateľom pripomienok. Keďže však po uplynutí istého času prihlasovateľ zistil, že podávateľ pripomienok nechce plniť počiatocnú dohodu s prihlasovateľom, prihlasovateľ sa rozhodol prostredníctvom príslušných právnych prostriedkov chrániť svoje práva. Využitie právnych prostriedkov na ochranu svojich práv prihlasovateľom teda v žiadnom prípade nemôže byť Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky označované ako konanie prihlasovateľa v zlej viere, pretože práve naopak prihlasovateľ sa uvedeným spôsobom bránil proti protiprávnemu konaniu podávateľa pripomienok, teda proti jeho konaniu v zlej viere.

Podľa prihlasovateľa je on od počiatku jediným subjektom oprávneným na výkon práv k predmetnému označeniu a súvisiacim autorským dielam. Podávateľ pripomienok sa mal stať taktiež osobou oprávnenou na používanie predmetného označenia a súvisiacich autorských diel. Podmienkou pre uvedené bolo uzavretie zmluvy s prihlasovateľom, pričom uvedený postup bol na začiatku podnikateľskej činnosti podávateľa pripomienok dohodnutý prihlasovateľom a podávateľom pripomienok. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov podávateľa pripomienok na začiatku jeho podnikateľskej činnosti, prihlasovateľ na vlastné náklady zabezpečil vytvorenie predmetného označenia, ktoré malo byť používané pri podnikateľskej činnosti podávateľa pripomienok. Prihlasovateľ po rozvinutí podnikateľskej činnosti podávateľa pripomienok požiadal podávateľa pripomienok na naplnenie pôvodnej dohody, a to poskytnutí odplaty za súhlas s užívaním predmetného označenia a súvisiacich autorských diel. Podávateľ pripomienok však pôvodnú dohodu odmietol splniť a namiesto splnenia pôvodnej dohody sa bez vedomia prihlasovateľa rozhodol prihlásiť predmetné označenie na registráciu na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Uvedené konanie podávateľa pripomienok bolo jednoznačne neoprávneným konaním, a teda jednoznačne konaním v zlej viere. Prihlasovateľ uviedol, že po zistení uvedeného protiprávneho konania podávateľa pripomienok, pristúpil k ochrane svojich práv, pričom požiadal nielen o súdnu ochranu svojich práv (návrh na nariadenie predbežného opatrenia), ale taktiež sám podal prihlášku ochrannej známky s predmetným označením na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Podľa prihlasovateľa však takéto konanie, ktorým prihlasovateľ zákonnými prostriedkami chránil svoje práva, nemôže byť označované ako konanie v zlej viere, a to obzvlášť v prípade, v ktorom konanie prihlasovateľa bolo len ochranou jeho práv pred protiprávnym konaním podávateľa pripomienok, teda pred konaním podávateľa pripomienok v zlej viere.

Prihlasovateľ v závere skonštatoval, že podanie predmetnej prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom bolo konaním v dobrej viere, pretože prihlasovateľ podanou prihláškou požiadal o poskytnutie známkovo-právnej ochrany označeniu, ku ktorému bol jediným subjektom oprávneným na výkon práv. Uvedené konanie prihlasovateľa bolo dôsledkom protiprávneho konania podávateľa pripomienok (teda konania v zlej viere), ktorý nielenže odmietol návrh prihlasovateľa na udelenie oprávnenia používať predmetné označenie, ale súčasne sa bez vedomia prihlasovateľa protiprávne pokúšal získať známkovo-právnu ochranu označenia vo svoj prospech. Z uvedených dôvodov je pre prihlasovateľa nepochopiteľné,

z akých dôvodov sa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ako orgán verejnej moci pre oblasť známkovo-právnej ochrany práv, v konaní vo vyššie uvedenej veci neustále stavia na stranu podávateľa pripomienok, teda subjektu, ktorý jednoznačne a preukázateľne používal predmetné označenie protiprávne, a ktorý sa pokúsil protiprávnym spôsobom získať známkovo-právnu ochranu predmetného označenia vo svoj prospech, teda subjektu konajúcemu protiprávne a v zlej viere s úmyslom protiprávne získať práva k predmetnému označeniu.

Na záver prihlasovateľ navrhol úradu, aby predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk.

### **Záverecné zhodnotenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že kombinované označenie „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, pretože 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 terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Ak sú dôvody tejto výluky uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zľú vieru dokazujú a nie je postačujúce len samotné tvrdenie zlej viery. 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 prihlásenej ochrannej známky alebo vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho zhodného či podobného označenia. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky. Subjekt konajúci v nie dobrej viere musí konať zámerné. K zámernosti je síce nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zámery a ciele, avšak nie je potrebné, aby osoba, ktorá takto koná, považovala svoj úmysel za zlý alebo konanie za konanie so zlým úmyslom.

Prihláška podaná v nie dobrej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky pre označenia, ktoré sú identické alebo takmer identické, svedčí o tom, že ich zhodnosť či vysoká miera podobnosti nie sú náhodné.

Za konanie v nie dobrej viere, resp. *vice versa* v zlej viere možno považovať napr. situáciu, keď existuje obchodné alebo hospodárske prepojenie prihlasovateľa so subjektom používajúcim zhodné, či veľmi podobné označenie, resp. ak je zjavné, že prihlasovateľ mal vedomosť o tom, že takéto označenie bolo pred podaním prihlášky ochrannej známky používané iným subjektom. Podaním prihlášky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu - zneužil by rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia, bránil by jeho používateľovi vstúpiť na trh v určitej krajine, vytlačal by ho z tohto trhu a podobne a na druhej strane by subjekt používajúci označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže naplno prejaviť až v budúcnosti.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, 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. Neexistencia dobrej viery sa podstatným spôsobom prejavuje podaním prihlášky ochrannej známky s iným cieľom než plniť jej základnú funkciu, t. j. zaručiť spotrebiteľovi totožnosť pôvodu daného výrobku alebo služby a umožniť mu zároveň rozlíšiť tento výrobok alebo službu od výrobkov a služieb iného subjektu.

Z časového hľadiska je nutné poukázať na následnosť krokov viažucich sa na konanie prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“. Úrad opätovne poukazuje na to, že doklady predložené podávateľom pripomienok a prihlasovateľom preukázali ich vzájomný obchodný vzťah, resp. úzku spoluprácu. Na základe týchto dokladov a tvrdení podávateľa pripomienok má úrad za to, že prihlasovateľ (v jeho mene konajúci p. Mgr. art. Martin B.) v čase podania prihlášky ochrannej známky POZ 350-2013 vedel o existencii nezapísaného označenia „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ a aj o skutočnosti, že predmetné označenie už používa na označovanie svojich tovarov a služieb podávateľ

pripomienok (spoločnosť Štúrovci s.r.o.) minimálne od 13.5.2010, kedy začal prevádzkovať štyri známe kaviarne v Bratislave pod nezapísaným označením „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“.

Úrad preto konštatuje zlú vieru v konaní prihlasovateľa, a to konkrétne, že p. Mgr. art. Martin B. zneužil svoje postavenie konateľa v spoločnosti Štúrovci s.r.o. a vzal späť prihlášky podané touto spoločnosťou a v ten istý deň podal identické prihlášky v mene svojej spoločnosti (Brandy s.r.o.). Z uvedeného je evidentné, že prihlasovateľ si kombinované označenie „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ neprihlásil s cieľom jeho známkovo právneho využitia, ale s úmyslom ťažiť na známosti predmetného označenia, prípadne blokovat' podávateľa pripomienok pri ďalšom používaní tohto označenia, ktoré sa však niekoľko rokov viaže na jeho aktivity, a to pred podaním prihlášky ochrannej známky. Blokačný úmysel na strane prihlasovateľa pritom preukázal návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý bol podaný dňa 16.8.2013 a ktorý bol reakciou na neúspešný pokus o uzavretie zmluvy o poskytnutí licencie resp. sublicencie (*uznesenie Okresného súdu Bratislava II č.k. 18C 226/2013-46 zo dňa 05.09.2013, návrh Zmluvy o poskytnutí sublicencie a e-mailová komunikácia medzi p. Mgr. art. Martinom B. a p. Lubomírom B. zo dňa 7.5.2013*). Ďalšou alternatívou môže byť dosiahnutie prípadného zisku za poskytnutie licencie/sublicencie na používanie predmetného označenia.

Úrad má za to, že takýto postup prihlasovateľa pri podaní prihlášky predmetného označenia objektívne nesvedčí o jeho konaní v dobrej viere.

V tejto súvislosti a v spojitosti s ďalšími argumentmi oboch strán je zrejmé, že prihlasovateľ v čase podania prihlášky mal vedomosť jednak o existencii označenia, ako aj o aktivitách samotného podávateľa pripomienok viažucich sa na používanie tohto označenia na označovanie reštauračných, resp. kaviarenských služieb. Úrad opakovane konštatuje, že prihlasovateľ konal vedome, pretože viac rokov úzko spolupracoval s podávateľom pripomienok, autorsky sa spolu s podávateľom pripomienok podieľal na vytvorení koncepcie kaviarní pod predmetným označením a bol si vedomý, že prihlásené označenie podávateľ pripomienok legitímne používa na označovanie svojich tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ mal v čase podania predmetnej prihlášky ochrannej známky vedomosť o týchto skutočnostiach, jeho konanie možno oprávnenne považovať za špekulatívne, keďže podaním prihlášky ochrannej známky s predmetným označením možno vyvodit' úmysel prihlasovateľa zabrániť podávateľovi pripomienok pokračovať v používaní označenia, ktoré dlhodobo používa, čo môže zhoršiť situáciu podávateľa pripomienok na trhu a spôsobiť mu ujmu.

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 350-2013 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.

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 a služby na trhu. Navyše z vyjadrení prihlasovateľa je zrejmé, že podávateľ pripomienok a prihlasovateľ by mohli byť na trhu priamymi konkurentmi. Tieto skutočnosti súhrnne poukazujú na zámer prihlasovateľa využiť označenie patriace inému subjektu, navyše v konkurenčnom vzťahu, čím možno podanie prihlášky označenia prihlasovateľom považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie v jeho vlastný prospech. Prihlasovateľ by tak mohol podávateľovi pripomienok spôsobiť ujmu spočívajúcu v blokácii používania označenia. Takéto konanie prihlasovateľa nesie zrejme znaky parazitujúceho a špekulatívneho konania.

Po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov zo spisu prihlášky označenia úrad dospel k záveru, že pripomienky proti zápisu kombinovaného označenia „SHTOOR HOME MADE CAFÉ“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 350-2013, sú dôvodné a zverejnené označenie nespĺňa podmienky

zápisnej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Úrad taktiež poukazuje na to, že prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 3.8.2016 neuviedol žiadne nové dôkazy, resp., že prihlasovateľ uviedol rovnaké argumenty ako vo svojich predchádzajúcich vyjadreniach.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 29, 30, 32, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riadiťka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
SHM PARTNERS s. r. o.  
Svätoplukova 28  
821 08 Bratislava 2