



Banská Bystrica 7. 12. 2018

POZ 2340-2017/P-9-2018

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2340-2017 s názvom „Jemine“ z 5.10.2017 prihlasovateľa Jem iné, Námestie SNP 25 – Stará tržnice, 811 01 Bratislava 1, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť STEINIGER / law firm, s.r.o., Jasovská 17, 851 07 Bratislava,

### sa zamietá

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

### Odôvodnenie:

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) boli 3.1.2018 doručené pripomienky proti zápisu slovnej ochrannej známky „Jemine“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2340-2017 (ďalej aj „prihlásené označenie“) prihláseného prihlasovateľom Jem iné, Námestie SNP 25 – Stará tržnice, 811 01 Bratislava 1 (ďalej aj „prihlasovateľ“). Pripomienky boli podané Jankou L., Generála Svobodu 60, 036 01 Martin (ďalej „aj podávateľka pripomienok“) podľa § 29 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu naplnenia podmienky zápisnej nespôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Podávateľka pripomienok uviedla, že je spoluzakladateľkou spoločnosti Jem iné SK, s.r.o., a občianskeho združenia Jem iné, avšak kvôli nezhodám zo spoločnosti aj z občianskeho združenia na Valnom zhromaždení 3.11.2017 odstúpila z funkcie konateľa v spoločnosti. Zdôraznila, že viackrát vyslovila nesúhlas s registráciou ochrannej známky „Jem iné/Jeminé“ na spoločnosť či občianske združenie a napriek tomu si občianske združenie podalo prihlášku ochrannej známky „Jemine“. Potom ako podávateľka pripomienok koncom septembra oznámila svoj odchod zo spoločnosti aj zo združenia, podala Anetta V. 5.10.2017 žiadosť o registráciu označenia „Jemine“ na občianske združenie.

Podávateľka pripomienok upozornila, že značku „jemine/Jem iné“ vytvorila v roku 2009 (logo, skupina na FB, mediálne výstupy v rokoch 2009-2014) a spoločnosť Jem iné SK, s.r.o., a občianske združenie, ktoré založila s Anettou V., vzniklo až v roku 2014, teda v čase, keď už mala za sebou štvorročné obchodovanie a vystupovanie pod značkou „jeminé“.

Podávateľka pripomienok zároveň zdôraznila podobnosť prihlasovaného označenia „Jemine“ s označením „jeminé“, ktoré vytvorila v roku 2009, a preto podľa jej názoru hrozí riziko existencie pravdepodobnosti zámény označení na strane verejnosti.

V závere podávateľka pripomienok zhrnula svoje argumenty o existencii označenia „Jem iné/Jeminé“ od roku 2009 do roku 2014, teda obdobie, kedy označenie používala ako fyzická osoba. Ďalej poukázala na spájanie jej mena so značkou „Jeminé“ na verejnosti, čo dokazovala účasťou na konferencii O2, ocenením Via Bona Slovakia 2016 a ďakovným listom za spoluprácu od hlavného mesta Bratislava z decembra 2017.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti podávateľka pripomienok zastáva názor, že prihlasovateľ nežiadal o registráciu prihlasovaného označenia v dobrej viere a navrhla prihlášku ochrannej známky „Jemine“ zamietnuť.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov bola listom z 8.3.2018 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste doručenom 15.5.2018.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že tvrdenia podávateľky pripomienok sú buď nepresné, alebo zavádzajúce. Svoje tvrdenie vysvetľoval tým, že pani Jana Lacová, ako aj ostatní členovia občianskeho združenia sa na začiatku spolupráce v roku 2014 dohodli, že slovné označenie „Jemine“ sa stane názvom združenia, ako aj obchodnej spoločnosti Jem iné SK, s.r.o. Členovia sa ďalej ústne dohodli, že slovné označenie „Jem iné“ bude registrované ako ochranná známka na občianske združenie, pričom samotná podávateľka pripomienok bola poverená touto registráciou. Prihláška ochrannej známky bola podaná v úrade 7.5.2014 a kvôli formálnym nedostatkom bolo konanie o nej zastavené rozhodnutím úradu z 23.12.2014.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že pani Jana L. (podávateľka pripomienok) síce vymyslela slovné označenie „Jemine“, resp. „Jem iné“ a poskytla aj doménu jemine.sk, ale v čase založenia spoločnosti toto slovné označenie nemalo žiadne kontúry, a preto sa ďalší členovia a spoločníci rozhodli použiť ho ako názov spoločnosti, aj ako názov občianskeho združenia a zároveň priniesli do spoločnosti značný ľudský aj finančný kapitál, pomocou ktorého zabezpečili rozvoj biznisu a popularizáciu značky „Jemine“.

Prihlasovateľ zdôraznil, že využívanie označenia „Jemine“ pri obchodných aktivitách spoločnosti a jeho registrácia ako ochrannej známky, bolo jednou zo základných ústnych dohôd pri zakladaní spoločnosti aj občianskeho združenia. Prihlasovateľ skonštatoval, že tejto skutočnosti si je vedomá aj podávateľka pripomienok, o čom má svedčiť jej email z 26.6.2017, v ktorom navrhuje prokuristovi a konateľke Anette V. spoločnosti Jem iné SK, s.r.o. franšízový model pre svoju pobočku v Martine. Zo všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že prihlasovateľ mal na základe dohody s podávateľkou pripomienok z roku 2014 právo na registráciu a používanie tohto označenia.

Prihlasovateľ opätovne zdôraznil, že pri vstupe do spoločnosti v roku 2014 podávateľka pripomienok súhlasila s registráciou označenia „Jem iné“ na občianske združenie. Následne v rokoch 2014 až 2017 sa najmä pomocou kapitálu ostatných spoločníkov podarilo z neznámeho slovného označenia „Jemine“ vybudovať značku, ktorá má v rámci Slovenska dobré meno. Na podporu svojho tvrdenia prihlasovateľ predložil graf z webovej stránky Google.sk za obdobie od 1.1.2009 – 30.4.2018, ktorý zaznamenáva počet vyhľadávaní slovných výrazov „Jemine/Jem iné“, pričom nárast vyhľadávania je zrejmý najmä po roku 2014.

Podávateľka pripomienok podľa prihlasovateľa neposkytla žiadne dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že označenie „Jemine“ má bohatú históriu z obdobia rokov 2009 – 2014, teda pred jej spolupracou v rámci občianskeho združenia Jemine. K dokladom, ktoré podávateľka pripomienok doložila, prihlasovateľ uviedol, že účasť na konferencii O2 s názvom „10 príbehov, ktoré menia Slovensko“, preukazuje prezentáciu osobného príbehu podávateľky pripomienok, a nie značky „Jemine“, pričom samotná podávateľka pripomienok na prednáške hovorila v množnom čísle „...založili sme projekt...“, a preto tento dôkaz nepoukazuje na exkluzívne spojenie označenia „Jemine/Jem iné“ s osobou podávateľky pripomienok.

Aj k dokladom Výhra ocenenia Via Bona Slovakia 2016 a Ďakovný list za spoluprácu od hlavného mesta Bratislavy z decembra 2017 prihlasovateľ uviedol, že sa viažu na spoločnosť alebo občianske združenie JEMINE a nie na fyzickú osobu podávateľky pripomienok.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ zdôraznil, že členstvo podávateľke pripomienok Jane L. bolo v občianskom združení zrušené po poškodzovaní dobrého mena a činnosti proti záujmom občianskeho združenia. Podávateľka pripomienok zamedzila zamestnancom, spolupracovníkom a členom občianskeho združenia prístup k ich emailovým schránkam, k správe hosting a dokumentom na firemných úložiskách atď. Podávateľka pripomienok na snahy prihlasovateľa o urovnanie situácie a zmierlivé urovnanie sporu nereagovala.

Prihlasovateľ v závere vzhľadom na neopodstatnenosť podaných pripomienok požiadal úrad o zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Dňa 10.8.2018 zaslal úrad prihlasovateľovi správu o výsledku posúdenia pripomienok, ku ktorej sa mal možnosť vyjadriť v lehote do 23.9.2018.

Prihlasovateľ 23.9.2018 zaslal nesúhlasné stanovisko k výsledku posúdenia pripomienok, v ktorom zopakoval známe skutočnosti, ktoré boli úradom už vyhodnotené. Prihlasovateľ k výsledku posúdenia pripomienok priložil doklady, ktoré z jeho pohľadu jednoznačne preukazujú zavádzanie a klamlivé tvrdenia podávateľky pripomienok a zároveň potvrdzujú skutočnosť, že prihlasovateľ úplne legitímne a v dobrej viere požiadal o registráciu ochrannej známky „Jemine” s číslom POZ 2340-2017. Prihlasovateľ doložil emaily od podávateľky pripomienok z 18.7.2017 a čestné vyhlásenia zakladajúceho člena občianskeho združenia Jem iné a člena združenia. Opätovne poukázal aj s podporou uvedených dokladov na skutočnosť, že podávateľka pripomienok ústne súhlasila s registráciou označenia „Jemine” na prihlasovateľa, pričom táto dohoda bola od začiatku spolupráce úplne jasná. Prihlasovateľ upriamil pozornosť na čestné vyhlásenie, zakladajúceho člena občianskeho združenia Jem iné, ktorý uviedol, že *pri vstupe do spoločného biznisu sa prihlasovateľ aj podávateľka pripomienok zhodli, že označenie “jem iné” bude používané a zveľadované prostredníctvom prihlasovateľa, a to bez ohľadu na budúcu účasť, alebo neúčasť podávateľky pripomienok, alebo iných zakladajúcich členov na projekte.*

Prihlasovateľ tiež vyjadril názor, že práve podávateľka pripomienok by zaregistrovaním označenia “Jemine” na svoje meno získala majetkový prospech a/alebo inú neoprávnenú výhodu tým, že by neoprávnene benefitovala z cudzej investície.

V závere vyjadrenia k posúdeniu pripomienok prihlasovateľ poukázal na to, že pre posudzovanie dobrej viery je relevantná existencia skutočností v okamihu podania prihlášky označenia na zápis, a v predmetnom prípade prihlasovateľ nemal vedomosť o tretej osobe, ktorá by používala zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary a služby a navyše v čase podania prihlášky ochrannej známky bola podávateľka ešte členkou združenia.

Práve konanie podávateľky pripomienok, ktorá si podala prihlášku ochrannej známky s číslom POZ 2518-2017 s označením „jeminé” len 18 dní po podaní prihlášky ochrannej známky „Jemine”, považuje prihlasovateľ za konanie v zlej viere, keďže jej úmyslom bolo brániť prihlasovateľovi používať predmetné označenie.

V závere svojho vyjadrenia opätovne žiadal, aby úrad pripomienky proti zápisu predmetného označenia posúdil ako nedôvodné.

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

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 v znení neskorších predpisov 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 č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 pripomienkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „Jemine“, číslo spisu POZ 2340-2017, bola podaná 5.10.2017 občianskym združením Jem iné, o.z., Dvořákovo nábrežie 4/A, 811 02 Bratislava, pre tovary a služby v triedach 24, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že podávateľom pripomienok je Jana Lacová, Generála Svobodu 60, 036 01 Martin, ktorá sa v podaných pripomienkach odvolávala na používanie označenia “Jemine/Jem iné”.

Podávateľ pripomienok podal pripomienky podľa § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. z dôvodu naplnenia podmienok § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré 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. Vyvodiť 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 zamýšľa bez zjavne opodstatneného dôvodu brániť v užívaní označenia iným osobám či dosiahnuť za týchto podmienok zisk z neskoršej 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).

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 jednotlivito v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky ochrannej známky.

Podávateľka pripomienok založila svoje podanie na skutočnosti, že značku „jemine/Jem iné“ vytvorila v roku 2009 a od roku 2009 do roku 2014 (rok založenia občianskeho združenia Jem iné, o.z.) toto označenie používala ako fyzická osoba, pričom poukázala na spájanie jej mena so značkou „Jeminé“ na verejnosti.

Podávateľka pripomienok na podporu svojich tvrdení predložila nasledovné doklady:

- Informácia o „príbehu“ značky Jem iné – ide o výtlačok z bližšie nešpecifikovaného média, ktorý poskytuje informácie o tom, že značka Jem iné vznikla v roku 2009 a jej zakladateľkou je Jana Janica L., ktorá v roku 2012 získala status ambasádora Food Foundation Jamieho Olivera. Rovnako sa spomína Anetta V., spolu s ktorou uvádzali do prevádzky Školu varenia v roku 2015. Opisujú sa aj ďalšie aktivity Jany L. – spolupráca s etnologičkou Katarínou N. na diele Rok v slovenskej ľudovej kuchyni, cena Via Bona Slovakia 2016, cena Inšpiratívny projekt.
- Výpis z FB – z ktorého je zrejmé, že stránka s označením Jem iné na facebooku bola vytvorená v roku 2009 Janicou L.
- Doména [www.jemine.sk](http://www.jemine.sk) – záznam, že doména bola vytvorená v roku 2010 a jej vlastníkom je podávateľka pripomienok.
- Fotografia z facebookovej stránky o Dobrom trhu na Panenskej ulici v Bratislave z 21.7.2012, fotografia z akcie pečenia sušienok na Dobrom trhu v marci 2012, fotografia facebookovej stránky

o spolupráci Jem iné s Freshtaurant z apríla 2012; fotografie zo spolupráce Jem iné so spoločnosťou MoshiMoshi.

- Ukážka z rozhovoru uverejnenom v magazíne LA FEMME v auguste 2012 – v ktorom okrem iného podávateľka pripomienok vysvetľuje vznik značky Jeminé, hovorí o spolupráci so suši bistro MoshiMoshi v Bratislave a tiež o získaní statusu ambasádora a oficiálneho zástupcu svetovej nadácie a komunity stravovacej revolúcie Food Revolution Jamieho O. na Slovensku.
- Ukážka z rozhovoru s podávateľkou pripomienok uverejneného na [www.pluska.sk](http://www.pluska.sk) v septembri 2012 „Slovenka Janica očarila aj Jamieho Olivera“ o začiatkoch značky Jeminé, propagovaní zdravého stravovania i spolupráci s Jamie O.
- Ukážka zo zaradenia Jem iné/Janica Lacová do tzv. pechakucha.sk z roku 2012 – ide o akciu s desaťročnou tradíciou, na ktorej sa predstavujú spoločensky aktívni tvorcovia, jednotlivci vyvíjajúci rôzne aktivity s úmyslom zlepšiť svoje bezprostredné okolie atď.
- Kópia fotografia z vystúpenia na akcii TedX Prague Women: *Vlastní cestou* zo 6.12.2013, kde vystúpila s prednáškou aj Jana L. z Jem iné.
- Článok zo stránky [www.imunita.sk](http://www.imunita.sk) zo 6.6.2012 od MUDr. Kataríny B., PhD, ktorá odkazuje na stránku [www.jemine.sk](http://www.jemine.sk) v súvislosti so zdravým stravovaním.
- Kópia potvrdenia o statuse ambasádora pre Food Revolution Jamieho O.
- Prefotený plagát pozývajúci na akciu Voices Live, pečenie chleba naživo, z 20.6.2013, z ktorého je zrejmé, že akcie sa zúčastní aj „Jem iné na regáli“.
- Kópia pozvánky na diskusiu URBAN MARKET v Bratislave v dňoch 31.5. – 2.6.2013 Stará tržnica, do diskusie o farmárskych potravinách, domácom chlebe či školskom stravovaní sa zapojila aj Janica z Jem iné.
- Ukážka z magazínu EMMA z apríla 2013 – zaznamenáva rozhovor s Janou L. z Jem iné a prefotený úryvok rozhovoru v denníku Sme z roku 2013 s Janou L. z Jem iné.
- Kópie fotografií z akcie O2 „10 príbehov, ktoré menia Slovensko“ z roku 2017, z odovzdávania ceny Via Bona Slovakia za rok 2016, z preberania Ďakovného listu hlavného mesta Bratislava z roku 2017.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení doložil:

- Email z 27.6.2017, ktorý je adresovaný p. Jánovi F. a p. Anette V. od Jany L., v ktorom píše o tom, že má záujem otvoriť pobočku Jem iné v Martine, pričom v jej štruktúre má mať percentuálne zastúpenie aj spoločná spoločnosť Jem iné SK, s.r.o.
- Kópia stránky z [www.trends.google.com](http://www.trends.google.com) – za obdobie od 1.1.2009 do 30.4.2018 v grafe zachytáva vyhľadávanie výrazov *jemine* a *jem iné*.
- Kópiu fotografie Ďakovného listu hlavného mesta Bratislava z roku 2017 – ďakovný list bol venovaný združeniu Jem iné za spoluprácu v roku 2017 na projektoch vzdelávania v oblasti zdravej výživy, osobitne za osvetový projekt „Food revolution day“ a spoluprácu na „Ekotopfilm“.
- Email od Jany L. z 18.7.2017 pre pani Ivanu, v ktorom Jana L. objasňuje neúspešný pokus o registráciu označenia na občianske združenie v roku 2014 a potom následne situáciu v roku 2015, keď im s registráciou pomáhala firma Aspect s.r.o., pričom prihlasovateľom ochrannej známky mala byť spoločnosť s.r.o., v ktorej bola v tom čase aj pani Jana L. Ani tento pokus o registráciu označenia však nebol úspešný, a tak sa v emaili ďalej uvádza, že od roku 2016, keď došlo k zmenám podielov v OR, už podanie prihlášky ochrannej známky neriešili
- V emaili od Jany L. z 18.7.2017 adresovanom pánovi S., opäť Jana L. vysvetľuje okolnosti o neúspešnom pokuse registrovať ochrannú známku „Jem iné“. Adresáta sa pýta, či je možné zistiť či bolo označenie zaregistrované ako ochranná známka a ak nie, v akom stave sa žiadosť nachádza. Zároveň Jana L. v emaili uvádza, že žiadateľom registrácie bola spoločnosť Jem iné SK, s.r.o. a držiteľom/autorom registrovaného názvu bola uvedená Jana L.
- V kópii čestného vyhlásenia Martina V., jedného zo zakladajúcich členov občianskeho združenia Jem iné, sa uvádza, že podávateľka pripomienok súhlasila s používaním spoločnej značky „Jem iné“. Zároveň poukazuje na to, že sa nezúčastnil žiadnej diskusie, v rámci ktorej by sa hovorilo to tom, že značka Jem iné sa môže používať združením len dovtedy, pokiaľ bude podávateľka pripomienok v občianskom združení.
- V kópii čestného vyhlásenia Jána F., prokuristu a tichého spoločníka Jem iné SK, s.r.o., sa píše, že Jana L. od začiatku vedela o tom, že ochranná známka bude registrovaná na občianske združenie, s čím súhlasila a sama vyvíjala iniciatívu k naplneniu tejto dohody. Ďalej sa uvádza, že pri rozbiehaní projektu boli dohodnuté podiely v spoločnosti na základe vkladov spoločníkov, pričom Jana Lacová ako svoj vklad do spoločnosti dávala práve značku Jeminé.

Z dokladov predložených podávateľkou pripomienok vyplynulo, že v roku 2009 založila značku Jem iné, ktorá vznikla ako reakcia na otázku „Jemine, to čo zase ješ?“ Odpoveďou bolo slovné spojenie „Jem iné“. S týmto faktom súhlasil aj samotný prihlasovateľ, ktorý vo svojom vyjadrení uviedol, že „...v prípade J. Lacovej to bolo vymyslenie slovného označenia Jemine, respektíve Jem iné a poskytnutie domény jemine.sk...“ V ďalších rokoch podávateľka pripomienok začala spolupracovať s bratislavskými prevádzkami na príprave zdravých jedál či zdravšej verzii ich denného menu. Zároveň z fotografií článkov (LA FEMME, EMMA, Sme, pluska.sk, imunita.sk) vyplynulo, že pripravovala rôzne vzdelávacie aktivity z oblasti stravovania. Jej aktivity vo vzdelávaní o zdravej výžive a o tvorbe jednoduchých receptov s využívaním lokálnych zdrojov vyústili v roku 2012 do získania statusu ambasádora a oficiálneho zástupcu svetovej nadácie a komunity stravovacej revolúcie Food Revolution Day Jamieho Ol. V rozhovore uverejnenom na [www.pluska.sk](http://www.pluska.sk) 28.9.2012 sa píše, že „...Janicin projekt Jemine sa venuje zdravšiemu a výživnejšiemu stravovaniu,...ktorým zapôsobila aj na svetoznámeho kuchára Jamieho Olivera“. Z odkazu na stránku [www.jemine.sk](http://www.jemine.sk) doktorkou MUDr. K. B., PhD., uvedenom v článku *Fungujúca imunita – výsledok vyváženej stravy* zo 6.6.2012 uverejneného na stránke [www.imunita.sk](http://www.imunita.sk) možno vyvodíť prepojenie stránky jemine.sk so zdravým životným štýlom (zdravé recepty s použitím lokálnych surovín) a známosť webovej stránky aj v kruhoch odbornej verejnosti. Ďalšie doklady poukazujú na jej účasť pod značkou Jemine na rôznych besedách o zdravom stravovaní či príprave zdravých jedál. Podávateľka pripomienok v roku 2009 založila aktívnu facebookovú stránku jemine.sk a zároveň je od roku 2010 vlastníčkou domény [www.jemine.sk](http://www.jemine.sk).

Fotografie z akcie O2 „10 príbehov, ktoré menia Slovensko“ z roku 2017, z odovzdávania ceny Via Bona Slovakia za rok 2016, z preberania Ďakovného listu hlavného mesta Bratislava z roku 2017 sa viažu na spoločnosť Jem iné SK, s.r.o. a občianske združenie Jem iné a skutočnosť, že ceny preberala podávateľka pripomienok ako jedna zo zakladajúcich členov spoločnosti či občianskeho združenia nepreukazujú, že boli udelené len jej ako fyzickej osobe.

Prihlasovateľ vo vyjadrení poukazyval na skutočnosť, že označenie „Jemine“ bolo do roku 2014 neznámym označením a doložil graf stiahnutý z [Google.sk](http://Google.sk) o vyhľadávaní pojmu „Jem iné“, resp. „Jemine“ za obdobie rokov 2009 až 2018, ktorý zaznamenáva počet vyhľadávaní výrazu Jem iné/jemine. Z grafu je zrejмый zvýšený počet vyhľadávaní po roku 2014, teda po založení občianskeho združenia Jem iné. Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že pri zakladaní občianskeho združenia Jem iné a spoločnosti Jem iné SK, s.r.o. v roku 2014 došlo medzi členmi k ústnej dohode, že slovné označenie „Jem iné“ bude registrované ako ochranná známka na občianske združenie, pričom práve podávateľka pripomienok bola poverená zariadením podania prihlášky ochrannej známky s týmto označením. Doložené emailové správy od Jany L. obsahujú informácie o pripravovanej a neúspešne ukončenej registrácii ochrannej známky v roku 2014 s tým, že žiadateľom bola spoločnosť Jem iné, s.r.o. a ona by bola uvedená ako držiteľ/autor tohto označenia. Avšak samotný takýto doklad nie je dostačujúci na preukázanie jej súhlasu s registráciou predmetného prihlasovaného označenia ako ochrannej známky v roku 2017, t. j. za rozdielnych okolností.

Podávateľka pripomienok naopak tvrdila, že viackrát vyslovila nesúhlas s registráciou ochrannej známky a povolila používanie značky „jemine/Jem iné“ iba počas svojej aktívnej účasti v občianskom združení a spoločnosti Jem iné SK, s.r.o., a preto podanie prihlášky ochrannej známky „Jemine“ 5.10.2017, pár dní potom, ako oznámila svoj odchod z občianskeho združenia, podľa jej názoru nemožno chápať ako plynulé pokračovanie obchodných aktivít prihlasovateľa.

Napriek tvrdeniam prihlasovateľa o súhlase podávateľky pripomienok s podaním prihlášky ochrannej známky na občianske združenie, úrad považuje za nevyhnutné uviesť, že žiaden z dokladov predložených prihlasovateľom nie je výslovným súhlasom podávateľky pripomienok s podaním prihlášky ochrannej známky na zápis prihlasovaného označenia „Jemine“ do registra ochranných známk. Aj keď bolo vytvorené občianske združenie Jem iné a spoločnosť Jem iné SK, s.r.o., nie je možné automaticky vzťahovať pôsobenie podávateľky pripomienok v tomto združení a spoločnosti ako spoločníčky a konateľky ako jej súhlas s podaním označenia „Jemine“ na zápis ako ochrannej známky za okolností, ktoré boli v čase podania prihlášky označenia. Ani finančný vklad pri zakladaní spoločnosti a občianskeho združenia, na ktorý upozornil prihlasovateľ, nezakladá opodstatnenie tohto konania prihlasovateľa. Doložené čestné vyhlásenia tieto skutočnosti, poukazovaním na to, že existovala ústna dohoda o vklade označenia „Jem iné“ podávateľky pripomienok do združenia, tiež nevyvrátili. Zároveň je nutné uviesť, že vzhľadom na to, že čestné vyhlásenia sú vystavené spoluzakladateľom a spoločníkom združenia, teda obsahom ich vyhlásení sú skutočnosti, ktoré tvrdí sám prihlasovateľ, a nie osoby nezávislé od združenia, nie je možné na ne prihliadať ako na relevantné dôkazy.

Z časového hľadiska je nutné poukázať na následnosť krokov viažucich sa na konanie prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky „Jemine“. Prihlasovateľ zdôrazňoval existenciu ústnej dohody na podanie prihlášky ochrannej známky „Jem iné“ v roku 2014 medzi ním (občianskym združením) a podávateľkou pripomienok, ktorá naopak v pripomienkach uviedla, že nesúhlasila s podaním prihlášky ochrannej známky na občianske združenie. Napriek tomu bola 7.5.2014 podaná prihláška ochrannej známky „Jem iné“ na občianske združenie, o ktorej bolo konanie rozhodnutím úradu z 23.12.2014 zastavené. Ďalšia prihláška ochrannej známky „Jemine“ však bola podaná až 5.10.2017 občianskym združením Jem iné, teda tri roky po zastavení konania o pôvodnej prihláške ochrannej známky a zároveň len pár dní po oznámení odchodu podávateľky pripomienok zo združenia Jem iné. Takýto postup prihlasovateľa pri podaní prihlášky predmetného označenia objektívne nesvedčí o jeho konaní v dobrej viere. Z konania prihlasovateľa možno usúdiť, že si označenie prihlásil skôr s úmyslom blokovať podávateľku pripomienok pri ďalšom používaní označenia mimo občianskeho združenia, ktoré sa však niekoľko rokov viaže na jej aktivity, a to pred podaním prihlášky ochrannej známky, resp. ešte pred samotným vznikom prihlasovateľa.

Konanie občianskeho združenia Jem iné, ústiace do vlastných aktivít v snahe registrovať označenie „Jemine“ bez vedomosti a súhlasu podávateľky pripomienok svedčí skôr o úmysle poškodiť ňou vymyslené a používané označenie, ktoré ako vyplýva z jej vyjadrenia a doložených dokladov, ako aj z vyjadrenia prihlasovateľa, používala od roku 2009 v súvislosti so zdravými výrobkami, receptami, školeniami o zdravšej alternatíve stravovania, a to až do založenia občianskeho združenia Jem iné a spoločnosti Jem iné SK, s.r.o. Úrad sa nestotožňuje s názorom prihlasovateľa o tom, že slovné označenie „Jemine“ v čase zakladania združenia a spoločnosti Jem iné SK, s.r.o., nemalo žiadne kontúry a stalo sa známym až po použití vlastného, ako aj externého kapitálu ostatných členov združenia. Z dokladov jednoznačne vyplýva, že označenie podávateľka pripomienok od roku 2009 aktívne používala, a to tak slovné označenie „Jem iné/Jemine“, ako aj jeho kombinovanú verziu. Úrad nepopiera zvýšený záujem verejnosti o aktivity spájané s označením „Jemine“ po založení občianskeho združenia a spoločnosti JEM iné SK, s.r.o. po roku 2014, keďže v tomto období podávateľka pripomienok Janica L. spolu s konateľkou spoločnosti a združenia Anettou O. (V.) uvádzali druhú sériu obľúbenej kulinárskej relácie Slovensko chutí. Avšak táto skutočnosť nepopiera fakt, že označenie „Jemine/Jem iné“ používala pred rokom 2014 podávateľka pripomienok vo svojom mene v súvislosti s kateringom, školou varenia, zdravým stravovaním a aj v občianskom združení, ktorého bola spoluzakladateľkou, vystupovala ako výrazná osobnosť propagujúca jeho aktivity.

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 samotnej podávateľky pripomienok viažucich sa na používanie tohto označenia na označovanie akcií súvisiacich so zdravým stravovaním, školou varenia, workshopmi či príprave kateringov, pričom to zároveň bolo v čase, keď tvorkyňa označenia ukončila svoju činnosť v spoločnosti a združení prihlasovateľa. 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 podávateľky pripomienok, najmä v súvislosti s tým, že podávateľka pripomienok popierala, že by udelila súhlas s registráciou označenia, ktoré vymyslela a používala ešte pred činnosťou občianskeho združenia, podložené dôkazmi vyvrátil, či spochybnil.

Prihlasovateľ poukázal na to, že pri posudzovaní absencie dobrej viery sú dôležité faktory, ktoré existujú v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, a nie údaje a/alebo špekulácie týkajúce sa obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, teda v predmetnom konaní ide o obdobie rokov 2009 až 2014, keď autorka značky Jemine a podávateľka pripomienok existovala a pracovala samostatne. S predmetným tvrdením sa úrad nemôže stotožniť, pretože na účely posudzovania zlej viery je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné okolnosti veci - teda najmä skutkový stav, ktorý tu bol nielen v okamihu podania, ale v relevantnom čase pred podaním prihlášky.

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 podávateľka pripomienok relevantnými dôkazmi zdôvodnila a preukázala, že prihlasovateľ pri podaní prihlášky ochrannej známky POZ 2340-2017 vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získania majetkového prospechu alebo inej neoprávnenej výhody, ktorá by mohla vyústiť do spôsobenia nespravodlivej ujmy podávateľke pripomienok.

Vzhľadom na predchádzajúcu spoluprácu prihlasovateľa a podávateľky 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 je zřejmé, že podávateľka pripomienok a prihlasovateľ sú 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. Takýmto konaním by prihlasovateľ mohol spôsobiť ujmu podávateľke pripomienok, napr. spočívajúcu v blokácii používania označenia.

V danej súvislosti je potrebné ešte uviesť, že prihlášku ochrannej známky môže napadnúť z dôvodu zlej viery ten, kto je alebo môže byť jej podaním dotknutý na svojich právach. Musí tu teda existovať určitá ujma na strane podávateľa pripomienok a obrátene určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa kolízneho označenia. V tomto prípade by prihlasovateľ napríklad mohol brániť či zamedziť podávateľke pripomienok používať označenie, ktorá sama v roku 2009 vytvorila a ako fyzická osoba aktívne používala do roku 2014, čím logicky môže vzniknúť podávateľke pripomienok ujma. Prihlasovateľ sporného označenia si nemal bez jej súhlasu prihlásiť označenie, ktoré je zhodné s označením používaným podávateľkou pripomienok, preto takéto konanie prihlasovateľa nesie znaky špekulatívneho konania.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti úrad zotrváva na svojom stanovisku uvedenom vo výsledku posúdenia pripomienok a opätovne poukazuje na dôvodné priklonenie sa k názoru podávateľky pripomienok, že prihlasovateľ si zvolil pre svoje tovary a služby označenie totožné s označením podávateľky pripomienok, ktoré by používaním prihlasovaným označením mohlo byť nečestným spôsobom využité, pričom nemožno vylúčiť ujmu spôsobenú podávateľke pripomienok.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov zo spisu prihlášky prihláseného označenia vyplýva, že pripomienky proti zápisu označenia "Jemine" do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2340-2017, sú v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov dôvodné a prihlásené označenie nespĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk. 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:  
STEINIGER / law firm, s.r.o.  
Jasovská 17  
851 07 Bratislava