




Banská Bystrica 13. 8. 2020
POZ 2518-2017/N-99-2020

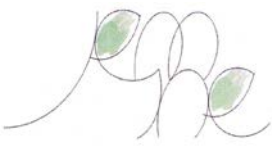
ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Jem iné, občianske združenie, Dvořákovo nábřeží 4/A, 81102 Bratislava-Staré mesto, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou STEINIGER/law firm, s. r.

o., Jasovská 17, 851 07 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známkov, prihláseného 23. 10. 2017 prihlasovateľom Jankou Lacovou, Generála Svobodu 60, 036 01 Martin, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Martinom Zátokom, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2518-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5. 3. 2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 2518-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4. 6. 2018 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Svoje námietky odôvodnil tým, že je prihlasovateľom slovnej ochrannej známky „Jemine“ č. POZ 2340-2017 s dátumom podania 5. 10. 2017, ktorá je prihlásená pre tovary a služby v triedach 24, 29, 32, 35, 40, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Skonštatoval, že zverejnené označenie je podobné s jeho prihláseným označením a zároveň sú zhodné a podobné tovary a služby, pre ktoré sú kolízne označenia prihlasované, a preto existuje nespochybniteľná pravdepodobnosť zámery označení na strane verejnosti.

Namietateľ ustanovenie § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) zdôvodnil tým, že je vlastníkom a užívateľom všeobecne známej známky, ktorá sa stala známou známkou už pred podaním prihlášky na zverejnené označenie používaním na území Slovenskej republiky. Na podloženie svojich tvrdení namietateľ úradu predložil Ďakovný list za spoluprácu od hlavného mesta Bratislavy z decembra 2017 pre občianske združenie JEMINE a jeho spriaznenú obchodnú spoločnosť Jem iné SK, s. r. o.

V závere námietok navrhol namietateľ zamietnuť prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 29. 6. 2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie s upozornením, že lehota na vyjadrenie mu bude stanovená až po právoplatnom ukončení konania o prihláške ochrannej známky POZ 2340-2017, na ktorú sa namietateľ odvolával v podaných námietkach. Listom úradu z 21. 5. 2020 bola prihlasovateľovi následne stanovená lehota na vyjadrenie k námietkam.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 28. 7. 2020 uviedol, že prihláška ochrannej známky POZ 2340-2017, na ktorú sa odvolával namietateľ, bola zamietnutá, a to z toho dôvodu, že práve prihlasovateľ preukázal, že s používaním označenia „Jemine“ začal on ešte pred vznikom občianskeho združenia Jem iné, t. j. namietateľom. Podané námietky z dôvodu § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach považoval prihlasovateľ preto za irelevantné.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ zdôraznil, že označenie „Jemine“ prihlasovateľ povolil používať v projektoch spoločnosti Jem iné SK, s. r. o., a občianskeho združenia Jem iné len počas jeho aktívnej účasti v daných subjektoch. Išlo o prejav dobrej vôle, pričom žiadna zmluva alebo dohoda o používaní označenia „Jemine“ nebola nikdy uzavretá. Označenie „Jemine“ vytvoril prihlasovateľ v roku 2009 a v roku 2014 spoločnosť Jem iné SK, s. r. o., s pani Anetou V. Prihlasovateľ upozornil, že potom, ako v septembri 2017 oznámil svoj odchod zo spoločnosti aj z občianskeho združenia, pani V. podala (5.10.2017) vzápätí žiadosť o registráciu označenia „Jemine“ na občianske združenie. Z dôvodu, že práve prihlasovateľ (Jana Lacová) je autorom označenia „Jemine“ si prihlasovateľ podal (23.10.2017) prihlášku zverejneného označenia.

Prihlasovateľ v závere vyjadrenia skonštatoval, že práve on je autorom označenia „Jemine“, ktoré sa pred dňom podania prihlášky ochrannej známky POZ 2518-2017 s týmto označením, stalo používaním na území Slovenskej republiky všeobecne známym pre jeho osobu. Prihlasovateľ predložil na podporu svojich tvrdení doklady o používaní označenia „Jemine“ od roku 2009.

Prihlasovateľ na základe všetkých uvedených skutočností navrhol úradu zamietnuť námietky v celom rozsahu ako nedôvodné.


Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia , číslo spisu POZ 2518-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.10.2017 prihlasovateľkou Jankou Lacovou, Generála Svobodu 60, 036 01 Martin, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 5. 3. 2018 pre služby v triedach 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ občianske združenie Jem iné, Dvořákovo nábrežie 4/A, 81102 Bratislava-Staré mesto, Slovenská republika, bolo prihlasovateľom označenia „Jemine“, číslo spisu POZ 2340-2017, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky podanej úradu 5.10.2017 pre tovary a služby v triedach 24, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa namietateľa toto

označenie zároveň predstavovalo všeobecne známu známku, známu a používanú na území Slovenskej republiky.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannnej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Úrad považuje za potrebné uviesť, že prihláška ochrannej známky „Jemine“, číslo spisu POZ 2340-2017, podaná namietateľom na zápis ako ochranná známka, na ktorú sa odvolával v podaných námietkach, bola zamietnutá rozhodnutím POZ 2340-2017/P-9-2018 zo 7. 12. 2018 v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Rozhodnutie bolo potvrdené aj druhostupňovým rozhodnutím úradu POZ 2340-2017/II-37-2020 z 13.5.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.5.2020.

V súvislosti s uvedeným možno konštatovať, že uplatnená prihláška ochrannej známky namietateľa nespĺňa podmienku uvedenú v § 4 písm. d) zákona o ochranných známkach, keďže prihláška ochrannej známky bola zamietnutá, a teda namietateľ sa nestal majiteľom zapísanej ochrannej známky, t. j. namietateľ nie je majiteľom staršej ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, úrad námietkový dôvod v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v predmetnom rozhodnutí nebude posudzovať, keďže tento dôvod, pre ktorý bola námietka podaná, odpadol.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známu známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známu pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známu známkou.

Všeobecne známa známka predstavuje také označenie, ktoré nezískava ochranu zápisom do registra, ale svojou známosťou v okruhu spotrebiteľov a nadobudnutím všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Všeobecne známa známka je teda označením, ku ktorému vzniká vlastníctvo neformálne jeho používaním, pričom požíva v niektorých aspektoch ochranu ako ochranná známka. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre vhodné výrobky, či služby svojho vlastníka v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra. Všeobecne známa známka požíva ochranu na území daného štátu od chvíle, keď sa tam stala všeobecne známu. Požiadavka preskúmania času nadobudnutia všeobecnej známosti pramení z princípu práva prednosti, ktorý je uplatnený aj v ustanovení § 7 písm. d), z ktorého vyplýva, že predpoklady všeobecnej známosti musia byť splnené pred dňom podania prihlášky kolízneho (mladšieho) označenia.


V prípade námietok založených na existencii všeobecne známej známky dôkazné bremeno znáša podávateľ námietok, t. j. je povinnosťou namietateľa, aby preukázal, že je užívateľom ochrannej známky, ktorá sa stala na území Slovenskej republiky všeobecne známou vo vzťahu k tovarom a službám, na ktorých je námietka založená. Z uvedeného vyplýva, že zákon nepočíta so všeobecnou známosťou ako so skutočnosťou známou z úradnej činnosti. Skutočnosť, že ide o všeobecne známu známku, je potrebné dokazovať vždy v príslušnom konaní, pričom je potrebné vychádzať z okolností posudzovaného prípadu. Za relevantné dôkazové prostriedky pri posudzovaní všeobecnej známosti sa považujú napríklad doklady o rozsahu a dobe používania všeobecne známej známky, propagácii, reklame či inzercii, resp. povesti, hodnote a známosti známky medzi príslušnou časťou verejnosti (napr. prostredníctvom zisťovania verejnej mienky). Pri hodnotení, či označenie možno považovať za všeobecne známu známku, je potrebné prihliadať najmä na jeho obchodnú hodnotu, známosť získanú v dôsledku jeho intenzívnej, sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie, používanie označenia v súvislosti s tovarmi a službami dobrej povesti a mimoriadnej kvality a iné faktory, ktoré svedčia v prospech všeobecnej známosti známky.

Pre posúdenie všeobecnej známosti označenia namietateľa možno za relevantné dôkazné prostriedky považovať tie, ktoré preukázateľne pochádzajú z obdobia pred dňom vzniku práva prednosti zverejneného označenia, čiže pred dňom 23. 10. 2017, alebo tie, ktoré sa preukázateľne na toto obdobie vzťahujú. Súčasne pri preukazovaní známosti označenia namietateľa sú relevantnými len doklady dosvedčujúce používanie, resp. propagáciu daného označenia, čiže sa neprihliada na doklady osvedčujúce výlučne pasívnu existenciu označenia.

Namietateľ na preukázanie skutočností tvrdených v námietkach predložil:

- kópiu výpisu z registra ochranných známk o prihláške ochrannej známky „Jemine“, č. spisu POZ 2340-2017 – podľa výpisu z registra ochranných známk je zrejmé, že predmetná prihláška bola podaná 5. 10. 2017 občianskym združením Jem iné, Dvořákovo nábrežie 4/A, 811 02 Bratislava (namietateľ), pre tovary a služby v triedach 24, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z výpisu vytlačeného 4. 6. 2018 je ďalej dostupná informácia, že prihláška ochrannej známky bola v tom čase v konaní (dôkaz č. 1),



- kópiu výpisu z registra ochranných známk o prihláške ochrannej známky , č. spisu POZ 2518-2017, t. j. prihláška na zverejnené označenie - podľa výpisu z registra ochranných známk je zrejmé, že predmetná prihláška bola podaná 23. 10. 2017 Jankou Lacovou, Generála Svobodu 60, 036 01 Martin (prihlasovateľ), pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Z výpisu vytlačeného 4. 6. 2018 je ďalej dostupná informácia, že prihláška ochrannej známky bola v tom čase v konaní, a to vo fáze jej zverejnenia vo Vestníku úradu – 5. 3. 2018 (dôkaz č. 2),

- kópiu fotografie Ďakovného listu z 18. 12. 2017 – z dôkazu je zrejmé, že hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava udelilo združeniu Jem iné Ďakovný list za spoluprácu v roku 2017 na projektoch vzdelávania v oblasti zdravej výživy, osobitne za osvetový projekt „Food revolution day“ a spoluprácu na „Ekotopfilm“ . Doklad je datovaný mimo relevantného obdobia, avšak možno predpokladať, že činnosti, za ktoré bol Ďakovný list udelený, boli realizované aj pred dátumom – 23. 10. 2017 (dôkaz č. 3),

- kópiu výpisu z registra ochranných známk o prihláške ochrannej známky „Jem iné“, č. spisu POZ 813-2014 - podľa výpisu z registra ochranných známk zo 4. 6. 2018 je zrejmé, že predmetná prihláška bola podaná 7. 5. 2014 občianskym združením Jem iné, 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. Konanie o predmetnej prihláške ochrannej známky bolo zastavené (dôkaz č. 4),

- kópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti Jem iné SK, s. r. o. – z výpisu vytlačeného 4. 6. 2018 je zrejmé, že prihlasovateľka Janka Lacová sa spolu s Anetou V. a občianskym združením Jem iné, teda namietateľom, od 16. 4. 2014 stali spoločníkmi spoločnosti Jem iné SK, s. r. o., ktorá bola do obchodného registra zapísaná 25. 9. 2013. Konateľkami tejto spoločnosti od 18. 3. 2014 boli Aneta V. (rod. O.) a prihlasovateľka Janka Lacová, ktorej funkcia skončila 3. 11. 2017 (dôkaz č. 5).

Z predložených dôkazov namietateľa vyplynulo, že bol prihlasovateľom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 813-2014, o ktorej bolo konanie zastavené a tiež prihlasovateľom prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2340-2017, ktorá bola, ako už bolo uvedené, zamietnutá, pričom v podaných námietkach namietateľ tvrdil, že označenie „Jemine“ tvoriace POZ 2340-2017 predstavuje aj všeobecne známu ochrannú známku.

V súvislosti s uvedeným je nutné uviesť, že všeobecne známa známka je označením, ku ktorému vzniká vlastníctvo neformálne jeho používaním, t. j. predstavuje takú „silnú“ ochrannú známku, že sa vžila pre tovary či služby svojho vlastníka v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra.

Na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov je potrebné konštatovať, že nepreukazujú skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné hodnotiť kvalitatívny a kvantitatívny rozsah používania označenia „Jemine“ na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky v rozhodnom období, t. j. pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, a to v súvislosti s tovarmi a službami namietateľa. Namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že sa predmetné označenie stalo pred podaním prihlášky zverejneného označenia všeobecne známu známkou, pretože z dôkazov nevyplývajú žiadne okolnosti, z ktorých je možné usúdiť, že ide o všeobecne známu známku. Namietateľ predložil najmä výpisy z registra ochranných známok a obchodného registra, ktoré nijakým spôsobom nepreukazujú súvis s jeho tovarmi a službami a nepreukazujú používanie tohto označenia vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti. Predložené výpisy z registrov predovšetkým preukazujú snahu o ochrannú označenia, spôsob vzniku a účel činnosti namietateľa, takže ich možno považovať za doklady preukazujúce pasívnu existenciu označenia. Predložený Ďakovný list je doklad, z ktorého možno predpokladať známosť namietateľa, avšak bez ďalších podporných dôkazov ho nemožno hodnotiť ako doklad, ktorý by preukazoval obchodnú hodnotu označenia, resp. známosť získanú v dôsledku jeho intenzívnej, sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie, nepreukazuje ani rozsah a dobu používania označenia. Ďakovný list teda nepreukazuje používanie označenia v súvislosti s konkrétnymi tovarmi či službami namietateľa, t. j. také používanie označenia, ktoré by viedlo k získaniu jeho všeobecnej známosti pre tovary a služby namietateľa na relevantnom trhu vo vzťahu k spotrebiteľovi.

Zároveň len na doplnenie je možné uviesť, že prihlasovateľ uviedol v tomto konaní a predložil dôkazy, ktoré boli hodnotené v súvisiacom pripomienkovom konaní (pripomienky boli súčasťou predmetných námietok), a z ktorých jednoznačne vyplynulo, že označenie „Jem iné“ vytvoril a intenzívne používal už od roku 2009, teda už niekoľko rokov predtým, ako došlo k založeniu občianskeho združenia Jem iné (namietateľ) a spoločnosti Jem iné SK, s. r. o., práve prihlasovateľ, čo tiež negatívne ovplyvňuje možnosť preukázať získanie všeobecnej známosti označenia „Jemine“ pre namietateľa.

Vzhľadom na to, že nebola splnená jedna z podmienok úspešného uplatnenia § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach, t. j. že namietateľ nepreukázal, že je užívateľom všeobecne známej známky, úrad uvádza, že v danom prípade nebolo dôvodné preskúmať splnenie ďalších podmienok, ktorými sú zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných označení, zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a existencia pravdepodobnosti zámery medzi zverejneným označením a všeobecne známu známkou, pretože len súčasné splnenie všetkých podmienok je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedených zákonných ustanovení.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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

Doručit:

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

Mgr. Martin Zátpek
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava